Metodika konania – Patenty

Obsah

1 Právne predpisy upravujúce konanie o patentových prihláškach ... 7
2 Konanie o prihláške ... 7
2.1 Podanie prihlášky ... 7
2.1.1 Prihláška ... 7
2.1.1.1 Zahraničné prihlášky a PCT prihlášky ... 8
2.1.2 Spôsob podania prihlášky ... 8
2.1.2.1 Spracovanie prihlášky ... 8
2.1.2.1.1 Utajovaná prihláška ... 9
2.1.2.1.2 Spracovanie prihlášky v listinnej podobe ... 9
2.1.2.1.3 Spracovanie prihlášky v elektronickej podobe ... 9
2.1.2.1.3.1 Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS ... 9
2.1.2.1.3.2 Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov ... 9
2.1.2.1.4 Spracovanie prihlášky neobsahujúcej minimálne náležitosti ... 10
2.1.3 Zápis údajov do registra patentov ... 10
2.1.4 Postúpenie prihlášky referentovi poplatkov ... 11
2.2 Kontrola podania ... 11
2.2.1 Kontrola zaplatenia poplatku za podanie prihlášky ... 11
2.2.1.1 Nezaplatenie poplatku za podanie prihlášky ... 11
2.2.1.1.1 Zastavenie konania pre nezaplatenie poplatku ... 11
2.2.1.2 Nesprávna suma poplatku za podanie prihlášky ... 11
2.2.1.2.1 Vyššia suma poplatku ... 11
2.2.1.2.2 Nižšia suma poplatku ... 11
2.2.1.2.3 Chybná platba ... 12
2.2.2 Zapísanie poplatku za podanie prihlášky do registra ... 12
2.2.3 Späťvzatie podania prihlášky ... 12
2.2.4 Postúpenie spisu na zatriedenie ... 12
2.3 Predbežný prieskum ... 12
2.3.1 Vylúčenie zjavne nepatentovateľných predmetov ... 13
2.3.2 Upozornenie na zjavnú nejednotnosť ... 13
2.3.3 Odstránenie zjavných formálnych chýb ... 13
2.3.3.1 Náležitosti prihlášky ... 14
2.3.3.1.1 Žiadosť o udelenie patentu ... 14
2.3.3.1.2 Podklady prihlášky ... 14
2.3.3.1.2.1 Opis vynálezu ... 15
2.3.3.1.2.2 Patentové nároky ... 16
2.3.3.1.2.3 Výkresy ... 16
2.3.3.1.2.4 Anotácia ... 17
2.3.3.1.3 Doklad o nadobudnutí práva na riešenie; Vyhlásenie o zamestnaneckom vynáleze ... 17
2.3.3.1.4 Plná moc ... 17
2.3.3.1.5 Doklad o postúpení práva prednosti ... 18
2.3.4 Uplatnenie práva prednosti z prvej prihlášky ... 18
2.3.4.1 Žiadosť o dodatočné priznanie práva prednosti z prvej prihlášky ... 18

2.3.4.2 Preukázanie práva prednosti z prvej prihlášky ... 19
2.3.4.3 Žiadosť o dodatočné uznanie prioritného dokladu ... 19
2.3.4.4 Nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti z prvej prihlášky ... 20
2.3.4.5 Podanie patentovej prihlášky s odkazom na prvú prihlášku pri uplatnení si práva prednosti z prvej prihlášky ... 20
2.3.5 Prihlášky podané podľa Zmluvy o patentovej spolupráci vstupujúce do národnej fázy konania ... 20
2.3.5.1 Vylúčená prihláška ... 21
2.3.5.2 Prihláška odbočená z prihlášky úžitkového vzoru ... 21
2.3.5.3 Európska patentová prihláška zmenená na prihlášku ... 22
2.3.5.3.1 Zamietnutie žiadosti o zmenu európskej patentovej prihlášky na prihlášku ... 22
2.3.5.3.2 Zastavenie konania o zmenenej európskej patentovej prihláške na prihlášku ... 22
2.3.6 Správa o predbežnom prieskume ... 22
2.3.7 Rozhodnutie o priznaní dňa podania, prípadne práva prednosti ... 26
2.3.8 Závery predbežného prieskumu ... 27
2.3.8.1 Zamietnutie prihlášky ... 27
2.3.8.2 Zastavenie konania o prihláške ... 27
2.3.8.3 Rozhodnutie o tom, že prihláška sa považuje za nepodanú ... 28
2.3.8.3.1 Vypracovanie rešerše v prioritnej lehote (v rámci predbežného prieskumu prihlášky) ... 28
2.3.8.4 Postúpenie prihlášky na zverejnenie ... 29
2.3.8.4.1 Zatriedenie predmetu prihlášky ... 29
2.3.8.4.2 Príprava podkladov na zverejnenie ... 30
2.3.9 Tlačivá používané v predbežnom prieskume ... 32
2.4 Zverejnenie prihlášky ... 34
2.4.1 Pokyn na skoršie zverejnenie prihlášky ... 34
2.4.1.1 Na písomne podanú žiadosť prihlasovateľa a po zaplatení príslušného správneho poplatku ... 34
2.4.1.2 Pred uplynutím lehoty 18 mesiacov od práva prednosti, ak už bol na prihlášku udelený patent ... 34
2.4.2 Pokyn na zverejnenie prihlášky s rešeršou ... 34
2.4.3 Pokyn na zverejnenie prihlášky ... 35
2.4.3.1 Odovzdanie prihlášok určených na zverejnenie vo vestníku na ďalšie spracovanie ... 35
2.5 Pripomienky k patentovateľnosti ... 35
2.6 Úplný prieskum prihlášky ... 35
2.6.1 Rešerš, doplnková rešerš ... 36
2.6.1.1 Rešerš v dokumentoch a informáciách dostupných prostredníctvom internetu ... 43
2.6.2 Vecný prieskum ... 45
2.6.2.1 Predmet ochrany ... 45
2.6.2.1.1 Patentové nároky a kategórie vynálezu ... 46
2.6.2.1.1.1 Patentové nároky ... 46
2.6.2.1.1.1.1 Forma a obsah nárokov ... 46
2.6.2.1.1.1.2 Jasnosť, výklad a rozsah nárokov ... 47
2.6.2.1.1.1.3 Nezávislé a závislé nároky ... 48
2.6.2.1.1.1.4 Podloženie nárokov opisom ... 48
2.6.2.1.1.2 Kategória vynálezu ... 48
2.6.2.1.1.2.1 Veci ... 49
2.6.2.1.1.2.2 Postupy ... 51
2.6.2.1.1.2.3 Použitie ... 51
2.6.2.2 Novosť ... 52

2.6.2.2.1 Právo prednosti (priorita) ... 52
2.6.2.2.2 Stav techniky ... 53
2.6.2.2.2.1 Zverejnený stav techniky ... 53
2.6.2.2.2.1.1 Inštitút ochrannej lehoty (Grace Period) ... 53
2.6.2.2.2.2 Skoršie práva, tzv. „fiktívny stav techniky“ ... 54
2.6.2.3 Vynálezcovská činnosť ... 54
2.6.2.4 Priemyselná využiteľnosť ... 55
2.6.3 Formálny prieskum ... 56
2.6.3.1 Jednotnosť vynálezu ... 56
2.6.3.1.1 Jeden vynález v prihláške ... 56
2.6.3.1.2 Skupina vynálezov v prihláške ... 57
2.6.3.1.2.1 Vynálezy rôznych kategórií ... 57
2.6.3.1.2.2 Vynálezy rovnakých kategórií ... 58
2.6.3.1.2.2.1 Rovnaké predmety ... 58
2.6.3.1.2.2.2 Rôzne predmety ... 59
2.6.3.1.2.2.2.1 Skupina spolupracujúcich predmetov ... 59
2.6.3.1.2.2.2.2 Skupina vynálezov tzv. vzostupného radu ... 60
2.6.3.1.2.2.2.3 Medziprodukty a konečné produkty ... 60
2.6.3.1.3 Zistenie nejednotnosti „a priori“ a „a posteriori“ ... 67
2.6.4 Špecifiká niektorých typov vynálezov ... 67
2.6.4.1 Špecifiká biotechnologických vynálezov ... 67
2.6.4.1.1 Základné typy biotechnologických vynálezov ... 67
2.6.4.1.2 Jasnosť a jednoznačnosť nárokov a ich opora v opise ... 68
2.6.4.1.2.1 Definovanie štrukturálnych sekvencií ... 68
2.6.4.1.2.2 Definovanie regulačných a testovacích sekvencií, ako sú napr. sondy, promótory a pod. ... 69
2.6.4.1.2.3 Definovanie transformantov, fuzovaných buniek, bunkových línií, hybridómov, rastlinných buniek a častí rastlín ... 70
2.6.4.1.3 Novosť nukleových a aminokyselinových sekvencií ... 71
2.6.4.1.4 Vynálezcovská činnosť v prípade nukleových a aminokyselinových sekvencií ... 71
2.6.4.1.5 Priemyselná využiteľnosť biotechnologického vynálezu ... 71
2.6.4.1.6 Jednotnosť biotechnologického vynálezu ... 72
2.6.4.1.7 Špeciálne typy biotechnologických vynálezov ... 73
2.6.4.1.7.1 Definovanie funkcie DNA vynálezov na základe homológie ... 73
2.6.4.1.7.2 Prihlášky obsahujúce „reach-through“ nároky ... 73
2.6.4.1.8 Zmeny v DNA/aminokyselinovej sekvencii ... 74
2.6.4.1.9 Prístup k uloženým biologickým materiálom ... 75
2.6.4.1.9.1 Potvrdenie vydávané úradom na účely poskytnutia vzorky uloženého biologického materiálu uznávanou ukladacou inštitúciou ... 75
2.6.4.1.9.2 Žiadosť prihlasovateľa o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu ... 75
2.6.4.2 Špecifiká farmaceutických vynálezov ... 76
2.6.4.2.1 Farmakologicky účinná zlúčenina je nová ... 76
2.6.4.2.2 Prvé medicínske použitie zlúčeniny ... 77
2.6.4.2.3 Špecifické medicínske použitie zlúčeniny ... 79
2.6.4.2.3.1 Špecifické medicínske použitie zamerané na „spôsob účinku“ ... 80
2.6.4.2.3.2.1 Špecifické medicínske použitie zamerané na „spôsob podávania“ ... 80
2.6.4.2.3.2.2 Špecifické medicínske použitie zamerané na subjekt (pacienta, novú skupinu pacientov), ktorý má byť liečený ... 81

2.6.4.2.3.2.3 Špecifické medicínske použitie zamerané na „režim dávkovania“ ... 81
2.6.4.2.4 Špeciálne typy farmaceutických vynálezov ... 81
2.6.4.2.4.1 Farmakologicky účinné enantioméry ... 81
2.6.4.2.4.2 Kozmetický spôsob ošetrenia ... 83
2.6.4.2.4.3 Spôsob eliminácie parazitov ... 83
2.6.4.2.4.4 Spôsob liečenia zvierat na poľnohospodárske účely ... 83
2.6.4.2.4.5 Metóda zahŕňajúca len určitý krok spôsobu liečenia ... 84
2.6.4.2.5 Formálne náležitosti podkladov prihlášky, ktorej predmetom je farmaceutický vynález ... 84
2.6.5 Zmeny v prihláške ... 84
2.6.5.1 Prípustné zmeny v prihláške a zmeny, ktoré idú nad rámec pôvodného podania ... 84
2.6.5.1.1 Zmeny v opise ... 85
2.6.5.1.2 Zmeny v patentových nárokoch ... 85
2.6.5.2 Oprava chýb v podkladoch prihlášky ... 87
2.6.6 Správa o úplnom prieskume ... 87
2.6.6.1 Prvá správa o úplnom prieskume ... 87
2.6.6.2 Druhá správa o úplnom prieskume ... 88
2.6.7 Závery úplného prieskumu ... 88
2.6.7.1 Zamietnutie prihlášky ... 88
2.6.7.2 Zastavenie konania o prihláške ... 88
2.6.7.3 Postúpenie prihlášky na udelenie ... 89
2.6.7.3.1 Príprava podkladov na udelenie ... 89
2.6.8 Tlačivá používané v úplnom prieskume ... 90
2.7 Udelenie patentu ... 92
2.7.1 Pokyn na udelenie patentu ... 92
2.7.1.1 Vyžiadanie poplatku za vydanie patentovej listiny ... 92
2.7.1.1.1 Poplatok zaplatený v správnej výške ... 92
2.7.1.1.2.2.1 Poplatok zaplatený v nesprávnej výške ... 92
2.7.1.1.3 Nezaplatený poplatok ... 93
2.7.1.2 Pridelenie čísla patentu a zápis do registra ... 93
2.7.1.2.1 Rozdelenie spisu ... 93
2.7.1.2.1.1 Odovzdanie podkladov na prepísanie patentu ... 93
2.7.1.2.1.1.1 Zverejnenie udelenia patentu vo vestníku ... 93
2.7.1.2.2 Spojenie spisu ... 94
2.7.1.4 Príprava patentovej listiny a jej odoslanie ... 94
2.7.1.4.1 Odovzdanie spisu prihlášky do špecializovanej registratúry ... 94
3 Udržiavanie platnosti patentu ... 94
3.1 Kontrola správnosti zaplatenia udržiavacieho poplatku a zaevidovania do registra. ... 94
3.1.1 Nesprávna suma udržiavacieho poplatku ... 95
3.1.1.1 Vyššia suma poplatku ... 95
3.1.1.2 Nižšia suma poplatku ... 95
3.1.1.3 Chybná platba ... 95
3.1.2 Nezaplatenie udržiavacieho poplatku ... 95
3.2 Potvrdenie kvitancií a ich odoslanie platiteľovi ... 95
4 Zánik patentu ... 96
4.1 Kontrola zaplatenia udržiavacích poplatkov ... 96
4.2 Operácia zánik ... 96

5 Zrušenie patentu alebo čiastočné zrušenie patentu ... 96
5.1 Dôvody zrušenia patentu ... 96
5.2 Návrh na zrušenie ... 97
5.2.1 Náležitosti návrhu ... 97
5.3 Konanie o návrhu ... 98
5.3.1 Spolupráca s patentovým odborom ... 99
5.3.2 Rokovanie komisie ... 99
5.3.3 Rozhodnutie o návrhu ... 99
5.4 Zrušenie alebo čiastočné zrušenie európskeho patentu ... 100
6 Odvolacie konanie ... 100
6.1 Pôsobnosť správneho orgánu ... 100
6.2 Rozklad a konanie o rozklade ... 101
6.2.1 Zásada dvojinštančnosti konania ... 101
6.2.2 Neprípustnosť rozkladu ... 101
6.2.3 Osoba oprávnená podať rozklad ... 102
6.2.3.1 Zastúpenie účastníka konania ... 102
6.2.4 Lehota na podanie rozkladu ... 103
6.2.5 Podanie rozkladu ... 103
6.2.6 Začatie konania ... 103
6.2.7 Účinky podania rozkladu ... 104
6.2.8 Späťvzatie rozkladu ... 104
6.2.9 Priebeh konania o rozklade ... 104
6.2.9.1 Zaevidovanie spisu do agendy odboru odvolacích konaní ... 104
6.2.9.2 Zastavenie konania o rozklade ... 105
6.2.9.3 Výzva na vyjadrenie sa protistrany k rozkladu ... 105
6.2.9.4 Vypracovanie návrhu rozhodnutia ... 105
6.2.9.5 Rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie ... 107
6.2.9.6 Ústne pojednávanie osobitnej (rozkladovej) komisie ... 107
6.2.9.7 Predloženie spisu predsedovi úradu ... 107
6.2.9.8 Uloženie právoplatného rozhodnutia do databázy úradu ... 108
6.2.9.9 Odovzdanie spisu ... 108
7 Následné podania ... 108
7.1 Prijatie podania ... 108
7.1.1 V listinnej podobe: ... 108
7.1.2 V elektronickej podobe: ... 108
7.1.2.1 Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS ... 108
7.1.2.2 Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov ... 109
7.3 Postúpenie podania podľa umiestnenia ... 109
8 Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri ... 109
8.1 Prevod/prechod ... 109
8.1.1 Kontrola podania ... 109
8.1.2 Zápis prevodu/prechodu do registra ... 110
8.1.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu ... 110
8.2 Odňatie patentu/práv z prihlášky a prepis ... 110
8.2.1 Kontrola podania ... 110
8.2.2 Zápis zmeny majiteľa/prihlasovateľa na základe návrhu na odňatie a prepis ... 110

8.2.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu ... 110
8.3 Zmeny bibliografických údajov majiteľa/prihlasovateľa v registri ... 110
8.3.1 Kontrola podania ... 110
8.3.2 Zápis zmeny do registra ... 111
8.3.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu ... 111
8.4 Záložné právo/ukončenie záložného práva ... 111
8.4.1 Kontrola podania ... 111
8.4.2 Zápis záložného práva/ukončenia záložného práva do registra ... 111
8.4.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu ... 111
8.5 Licenčná zmluva/ukončenie licenčnej zmluvy ... 111
8.5.1 Kontrola podania ... 111
8.5.2 Zápis licenčnej zmluvy/ukončenia licenčnej zmluvy do registra ... 112
8.5.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu ... 112
8.6 Ponuka licencie ... 112
8.6.1 Kontrola podania ... 112
8.6.2 Zápis ponuky licencie do registra ... 112
8.6.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu ... 112
8.7 Ďalší pôvodca ... 112
8.7.1 Kontrola podania ... 112
8.7.2 Zápis ďalšieho pôvodcu do registra ... 113
8.7.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu ... 113
8.8 Zastupovanie/ukončenie zastupovania ... 113
8.8.1 Kontrola podania ... 113
8.8.2 Zápis zástupcu do registra/ukončenia zastupovania do registra ... 113
8.8.3 Oznámenie zápisu; oznámenie ukončenia ... 113
8.9 Súdny spor ... 113
8.9.1 Kontrola podania ... 113
8.9.2 Zápis súdneho sporu do registra ... 113
8.9.3 Oznámenie zápisu ... 114
9 Určovacie konanie v patentoch ... 114
9.1 Výklad rozsahu ochrany ... 114
9.1.1 Druhy patentových nárokov z hľadiska ich vplyvu na rozsah ochrany ... 114
9.1.2 Doslovný, extenzívny a reštriktívny výklad rozsahu ochrany ... 115
9.2 Žiadosť o určenie ... 116
9.2.1 Náležitosti žiadosti ... 116
9.3 Konanie o žiadosti ... 117
9.3.1 Spolupráca s patentovým odborom ... 117
9.3.2 Rokovanie komisie ... 117
9.3.3 Rozhodnutie o žiadosti ... 117
9.4 Žiadosť súdu o odborné vyjadrenie k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany ... 118

1 Právne predpisy upravujúce konanie o patentových prihláškach

Konanie o patentových prihláškach (ďalej len „prihláška“) upravujú ďalej uvedené všeobecne záväzné právne predpisy:

- zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
- vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) (ďalej len „vyhláška“),
- zákon č. 90/1993 Zb. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
- zákon NR SR č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „poplatkový zákon“),
- zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatku za udržiavanie platnosti“).
- Zmluva o patentovej spolupráci, Vykonávací predpis k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. v znení neskorších zmien),
- Dohovor o patentovom práve, Vykonávací predpis k Dohovoru o patentovom práve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 99/2005 Z. z.),
- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“),
- zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

2 Konanie o prihláške

Prihlášku môže podať osoba alebo osoby, ktoré majú právo na riešenie podľa § 10 ods. 1 a 3, §11 ods. 1 alebo § 12 ods. 1. Ak právo na riešenie patrí viacerým osobám, prihlášku môže podať vo svojom mene jedna alebo niektoré z týchto osôb, a to na základe písomnej dohody (§ 37 ods. 2).

2.1 Podanie prihlášky

2.1.1 Prihláška

Konanie o prihláške sa začína podaním prihlášky na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“).

Ak nie je uvedené inak, za deň podania prihlášky sa považuje deň doručenia alebo doplnenia podania, ktoré obsahuje aspoň:

a) údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku,

b) údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom,

c) časť opisu zjavne vyjadrujúcu podstatu vynálezu.

O udelenie patentu na vynález sa žiada na predpísanom tlačive Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“), elektronickým formulárom uzavretého informačného systému Online filing (ďalej len „OLF“)

alebo prostredníctvom elektronického formuláru zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“).

Prihláška v listinnej podobe má obsahovať žiadosť o udelenie patentu v dvoch vyhotoveniach. Ďalej má obsahovať opis, anotáciu, prípadne výkresy a aspoň jeden uplatnený patentový nárok. Patentový nárok v listinnej podobe sa podáva v troch vyhotoveniach, jednom hlavnom a dvoch vedľajších, pričom hlavné vyhotovenie musí vyhovovať požiadavkám na tlač a reprodukciu.

V elektronickej forme sa žiadosť o udelenie patentu podáva v jednom vyhotovení.

Žiadosť o udelenie patentu obsahuje:

a) priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,

b) priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu vynálezu, ak nie je prihlasovateľom,

c) priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 2 zákona),

d) údaje na uplatnenie práva prednosti (dátum, číslo, štát),

   - ak si prihlasovateľ uplatňuje viac práv prednosti, uvedie v žiadosti, ku ktorému patentovému nároku sa ktoré právo prednosti vzťahuje. Ak to nie je v žiadosti uvedené, úrad vyznačí právo prednosti pre všetky patentové nároky,

e) názov patentu,

f) vo vylúčených prihláškach patentov číslo a dátum podania pôvodnej prihlášky patentu,

g) pri odbočení číslo a dátum podania skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru,

h) pri zmene EPP dátum podania a číslo EPP

i) podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodného dohovoru, musí prihlasovateľ uplatniť v prihláške (§ 36 ods. 2 zákona).

2.1.1.1 Zahraničné prihlášky a PCT prihlášky

Pri prihláškach vstupujúcich do národnej fázy cestou PCT musí byť uvedené číslo medzinárodnej prihlášky (napr. PCT/US92/00021), dátum medzinárodného podania, orgán, v ktorom bola prihláška podaná podľa medzinárodnej zmluvy, a v prípade, že prihláška už bola zverejnená, číslo zverejnenia (napr.: WO92/00054).

2.1.2 Spôsob podania prihlášky

Prihlášku je možné podať osobne na úrade v Banskej Bystrici, poštou alebo elektronickými prostriedkami. Podanie prihlášky urobené telefaxom alebo v elektronickej podobe, ktorá nie je autorizovaná podľa zákona o e-Governmente je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente. Ak sa podanie dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada. Úrad na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

Na podanie prihlášky elektronickými prostriedkami prostredníctvom uzavretých informačných systémov sa autorizácia podľa zákona o e-Governmente nevzťahuje.

2.1.2.1 Spracovanie prihlášky

Všetky doručené záznamy a záznamy, ktoré vzniknú v rámci konania sa ukladajú a vytvárajú v jednotnom informačnom systéme úradu (ďalej len „JIS“). Nakladá sa s nimi v zmysle registratúrneho poriadku.

Referent vstupov skontroluje, či podanie obsahuje všetky náležitosti uvedené v kap. 2.1.1 a podľa spôsobu podania prihlášky postupuje v zmysle kap. 2.1.2.1.2 alebo 2.1.2.1.3.

2.1.2.1.1 Utajovaná prihláška

Ak tuzemský prihlasovateľ vie alebo podľa okolností má vedieť, že prihláška obsahuje utajovanú skutočnosť, je povinný v prihláške požiadať o utajenie prihlášky (§ 59 zákona)

- referent vstupov prizve bezpečnostného zamestnanca z referátu zvláštnych úloh, ktorý je poverený vybavovaním utajovaných skutočností, na prevzatie takejto prihlášky.

2.1.2.1.2 Spracovanie prihlášky v listinnej podobe

- zaeviduje nový doručený záznam,
- vloží záznam do nového spisu,
- JIS pridelí prihláške číslo spisu,
- tlačivo žiadosti označí čiarovým kódom, odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje dátum prijatia, evidenčné číslo záznamu, počet príloh, číslo spisu a zamestnanca, ktorý vybavuje žiadosť,
- v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky spolu s platobnými údajmi na zaplatenie správneho poplatku,
- odošle potvrdenie adresátovi,
- naskenuje žiadosť v skenovacom pracovisku.

2.1.2.1.3 Spracovanie prihlášky v elektronickej podobe

2.1.2.1.3.1 Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS

JIS vloží nový doručený záznam, ktorý bol doručený do elektronickej schránky úradu na ÚPVS, do zásobníka práce referentovi vstupov. Referent vstupov:

- vloží doručený záznam do nového spisu,
- JIS pridelí prihláške číslo spisu,
- vytlačí jednu kópiu elektronického podania, ktorú označí pečiatkou „KÓPIA“ na elektronickom formulári a všetkých jeho prílohách,
- na vytlačené kópie uvedie overenie elektronických podpisov, ktoré žiadosť obsahuje spolu s osobou, ktorá podanie autorizovala,
- v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky spolu s platobnými údajmi na zaplatenie správneho poplatku,
- odošle potvrdenie adresátovi.

2.1.2.1.3.2 Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov

- zaeviduje nový doručený záznam,
- pripojí doručené elektronické dokumenty do obsahu doručeného záznamu,
- vloží záznam do nového spisu,
- JIS pridelí prihláške číslo spisu,

- vytlačí jednu kópiu elektronického podania, ktorú označí pečiatkou „KÓPIA“ na elektronickom formulári a všetkých jeho prílohách,
- v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky spolu s platobnými údajmi na zaplatenie správneho poplatku, v prípade, že podanie prihlášky elektronickými prostriedkami nie je autorizované podľa zákona o e-Governmente, potvrdenie vystaví až po doplnení podania v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente (neplatí pre podanie uskutočnené prostredníctvom OLF),
- odošle potvrdenie adresátovi (Neplatí pre podanie uskutočnené prostredníctvom OLF).

V prípade, že podanie prihlášky elektronickými prostriedkami nie je autorizované podľa zákona o e-Governmente a nie je doplnené v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente v lehote jedného mesiaca, referent vstupov zmení v JIS stav prihlášky na nepodanú, zmení umiestnenie spisu na špecializovanú registratúru a odovzdá spis prihlášky na uloženie do špecializovanej registratúry.

2.1.2.1.4 Spracovanie prihlášky neobsahujúcej minimálne náležitosti

Pokiaľ podanie prihlášky neobsahuje minimálne náležitosti uvedené v kap. 2.1.1, referent vstupov v systéme:

- vloží vytvorený záznam do nového spisu,
- JIS pridelí prihláške číslo spisu,
- zmení v JIS stav prihlášky na nepodanú a pridelí ju referentovi zmien.

Referent zmien vyzve prihlasovateľa na doplnenie náležitostí uvedených v kap. 2.1.1.

Ak doplnenie prihlasovateľa spĺňa náležitosti uvedené v kap. 2.1.1 referent zmien postúpi prihlášku referentovi vstupov, ktorý v JIS vyznačí dátum podania a vytvorí potvrdenie o podaní prihlášky s dátumom podania prihlášky zodpovedajúcim dňu doplnenia podania. Potvrdenie o podaní spolu s platobnými údajmi na zaplatenie správneho poplatku odošle adresátovi.

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote nedoplní náležitosti uvedené v kap. 2.1.1, referent zmien zmení umiestnenie spisu na špecializovanú registratúru a odovzdá spis prihlášky na uloženie do špecializovanej registratúry.

2.1.3 Zápis údajov do registra patentov

Referent vstupov zaeviduje všetky údaje uvedené v žiadosti o udelenie patentu do registra patentov v JIS (ďalej len „register“)

- dátum podania,
- spôsob podania,
- názov patentu,
- číslo medzinárodnej prihlášky, dátum medzinárodného podania,
- údaje o prihlasovateľovi (priezvisko, meno, bydlisko, štátna príslušnosť),
- údaje o pôvodcovi (priezvisko, meno, bydlisko, štátna príslušnosť),
- zástupcu/kontakt pre styk s úradom,
- prioritu (číslo, dátum, štát),
- anotáciu,
- naskenuje obrázok pre anotáciu.

2.1.4 Postúpenie prihlášky referentovi poplatkov

Referent vstupov po zápise všetkých údajov do registra postúpi spis referentovi poplatkov.

2.2 Kontrola podania

2.2.1 Kontrola zaplatenia poplatku za podanie prihlášky

Referent poplatkov prijme prihlášku od referenta vstupov a očakáva poplatok za podanie podľa bankového výpisu doručeného z odboru ekonomiky (ďalej len „OE“).

2.2.1.1 Nezaplatenie poplatku za podanie prihlášky

Ak nebol poplatok za podanie prihlášky zaplatený spolu s podaním prihlášky (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť), referent poplatkov zašle prihlasovateľovi výzvu na zaplatenie poplatku za podanie, ktorá obsahuje výšku poplatku, lehotu splatnosti, spôsob zaplatenia poplatku, upozornenie na dôsledok nezaplatenia poplatku.

2.2.1.1.1 Zastavenie konania pre nezaplatenie poplatku

Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť) nezaplatí poplatok za podanie prihlášky, referent poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za podanie. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. Takéto rozhodnutie však možno preskúmať súdom. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku postúpi referent poplatkov spis do špecializovanej registratúry.

Prihlasovateľ môže v súlade s ustanoveniami správneho poriadku podať návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

2.2.1.2 Nesprávna suma poplatku za podanie prihlášky

Ak prihlasovateľ zaplatil poplatok za podanie prihlášky v nesprávnej výške, postupuje referent poplatkov podľa kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť.

2.2.1.2.1 Vyššia suma poplatku

Ak prihlasovateľ zaplatil za podanie prihlášky vyššiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (*pozri* kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť), referent poplatkov vydá na základe žiadosti rozhodnutie o vrátení preplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre OE, ktorý poplatok vráti.

2.2.1.2.2 Nižšia suma poplatku

Ak prihlasovateľ zaplatil za podanie prihlášky nižšiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (*pozri* kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť), referent poplatkov zašle prihlasovateľovi výzvu na zaplatenie doplatku za podanie.

Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote (*pozri* kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť) nezaplatí doplatok za podanie prihlášky, referent poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za podanie.

2.2.1.2.3 Chybná platba

Ak poplatok z bankového výpisu nie je identifikovateľný, t. j. chýba variabilný symbol, prípadne platiteľ poplatku je neznámy a ani sa nedá zistiť, referent poplatkov vydá na základe žiadosti rozhodnutie o vrátení poplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre OE, ktorý poplatok vráti.

2.2.2 Zapísanie poplatku za podanie prihlášky do registra

Po kontrole a identifikácii poplatku zaeviduje referent poplatkov poplatok do registra k príslušnému číslu prihlášky, kde uvedie:

- dátum platby,
- názov platiteľa,
- výšku poplatku,
- číslo položky, pod akou sa platba nachádza v bankovom výpise.

Následne vytlačí správu o platbe, ktorú podpíše a vloží ju do príslušného spisu žiadosti a spis postúpi na PO.

2.2.3 Späťvzatie podania prihlášky

Prihlasovateľ sa môže po podaní prihlášky rozhodnúť, že uvedenú prihlášku berie späť. Po doručení žiadosti o späťvzatie podania prihlášky referent poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu späťvzatia žiadosti a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia postúpi spis do špecializovanej registratúry.

2.2.4 Postúpenie spisu na zatriedenie

Referent poplatkov po zaevidovaní a založení správy o platbe do spisu prihlášky postúpi spis referentovi Odboru vstupov a zmien na zatriedenie prihlášky a určenie experta.

2.3 Predbežný prieskum

Ak konanie o prihláške nie je zastavené v rámci prieskumu podania, prihláška sa podrobí predbežnému prieskumu podľa § 40 zákona. Predbežný prieskum prihlášky vykonáva expert PO.

Cieľom predbežného prieskumu je:

- vylúčiť z ďalšieho konania tie prihlášky, ktoré sú považované za nepodané (§ 35 ods. 4, § 35a ods. 4),
- vylúčiť z ďalšieho konania tie prihlášky, ktorých predmety sú zjavne nepatentovateľné,
- upozorniť na zjavnú nejednotnosť prihlášky,
- odstrániť zjavné formálne nedostatky prihlášky, ktoré by bránili ďalšiemu konaniu a riadnemu zverejneniu prihlášky,
- zistiť, či sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti z prvej podanej prihlášky, prihlášky úžitkového vzoru, autorského osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti (ak si ho prihlasovateľ uplatňuje),
- zistiť, či sú splnené podmienky na vstup prihlášky do národnej fázy konania (ak ide o medzinárodnú prihlášku podanú podľa Zmluvy o patentovej spolupráci),
- zistiť, či sú splnené podmienky na priznanie dňa podania, prípadne práva prednosti z pôvodne podanej prihlášky alebo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru (ak ide o vylúčenú prihlášku alebo odbočenú prihlášku),

- zistiť, či podaná žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote spĺňa podmienky na jej vykonanie, a v prípade ich splnenia vypracovať rešerš na predmet prihlášky v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky a
- pripraviť podklady na zverejnenie prihlášky.

Pri vykonávaní predbežného prieskumu je potrebné si uvedomiť, že ide iba o prvú fázu tzv. odloženého prieskumu, po ktorej bude, ak o to prihlasovateľ požiada, nasledovať úplný prieskum, v rámci ktorého je možné odstrániť akékoľvek nedostatky prihlášky, ktoré neboli odstránené v priebehu predbežného prieskumu.

Nie je preto účelné ani žiaduce zastavovať konanie o prihláške z dôvodu nedostatkov, bez odstránenia ktorých je ešte zaistená primeraná forma prihlášky vyžadovaná na zverejnenie. Úplne nežiaduca je polemika s prihlasovateľom o otázkach, ktorých riešenie je závislé od spoľahlivého zistenia stavu techniky.

2.3.1 Vylúčenie zjavne nepatentovateľných predmetov

Prieskum patentovateľnosti vynálezu vykonávaný v rámci úplného prieskumu je podrobne opísaný v kap. 2.6.2.

Rozdiel medzi prieskumom patentovateľnosti vykonávaným v rámci úplného a v rámci predbežného prieskumu spočíva v tom, že v rámci predbežného prieskumu sa skúmajú len tie podmienky patentovateľnosti, ktorých posúdenie si nevyžaduje konfrontáciu predmetu prihlášky so stavom techniky.

Expert PO teda v priebehu predbežného prieskumu zisťuje len, či:

- predmet prihlášky je vynálezom z akejkoľvek oblasti techniky a nepatrí do demonštratívneho výpočtu predmetov, ktoré sa podľa § 5 ods. 3 zákona samy osebe nepovažujú za vynález (*pozri* kap. 2.6.2.1),
- predmet prihlášky nepatrí podľa § 6 zákona medzi výluky z patentovateľnosti (*pozri* kap. 2.6.2.1),
- je predmet prihlášky priemyselne využiteľný (*pozri* kap. 2.6.2.4),
- je vynález v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

V priebehu predbežného prieskumu sa nezisťuje, či je predmet prihlášky nový a či je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Namietať, že predmet prihlášky je nepatentovateľný, sa v priebehu predbežného prieskumu odporúča len v prípade úplne nespornej nepatentovateľnosti (napr. zrejmá výluka z patentovateľnosti, perpetuum mobile a pod.).

2.3.2 Upozornenie na zjavnú nejednotnosť

Podľa § 37 ods. 3 zákona prihláška môže obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezcovskú myšlienku.

Postup pri posudzovaní, či prihláška spĺňa podmienku jednotnosti je podrobne opísaný v kap. 2.6.3.1.

Namietať, že prihláška nespĺňa podmienku jednotnosti, sa v priebehu predbežného prieskumu odporúča len v prípade úplne nespornej nejednotnosti „a priori“.

2.3.3 Odstránenie zjavných formálnych chýb

V rámci predbežného prieskumu sa odstraňujú najmä tie formálne nedostatky prihlášky, ktoré bránia ďalšiemu pokračovaniu v konaní o prihláške a riadnemu zverejneniu prihlášky.

Expert PO zisťuje, či:

a) prihláška obsahuje predpísané náležitosti,

b) podklady prihlášky zodpovedajú požiadavkám na jednotnú úpravu podkladov zverejňovaných prihlášok,

c) podklady prihlášky umožňujú ich kvalitnú reprodukciu, resp. tlač,

d) anotácia plní účel signálnej technickej informácie, prípadne anotáciu zmení z moci úradnej,

e) je prihlasovateľ zastúpený oprávneným zástupcom.

2.3.3.1 Náležitosti prihlášky

Náležitosti prihlášky upravuje § 37 ods. 5 zákona a § 1 až 7 vyhlášky.

Prihláška musí obsahovať:

a) žiadosť o udelenie patentu,

b) opis vynálezu, anotáciu, prípadne výkresy,

c) aspoň jeden uplatnený patentový nárok,

d) doklad o nadobudnutí práva na riešenie alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecký vynález (ak prihlasovateľom nie je pôvodca vynálezu),

e) splnomocnenie (ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený).

f) doklad o postúpení práva prednosti (ak sa v prihláške uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky a prihlasovateľom nie je prihlasovateľ prvej prihlášky).

2.3.3.1.1 Žiadosť o udelenie patentu

Žiadosť o udelenie patentu sa predkladá v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať:

a) priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo; prihlasovateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba;

b) priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu vynálezu, ak nie je prihlasovateľom; pôvodcom môže byť len fyzická osoba, resp. niekoľko fyzických osôb (spolupôvodcovia);

c) priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený,

d) názov vynálezu,

e) výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o udelenie patentu a

f) podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky, v žiadosti o udelenie patentu musí byť uvedený aj deň podania prvej prihlášky, jej číslo a štát, v ktorom bola podaná, prípadne orgán, ktorému bola podaná.

V prípade vylúčenej prihlášky musí byť v žiadosti o udelenie patentu uvedené aj číslo a deň podania pôvodnej prihlášky.

V prípade odbočenej prihlášky musí byť v žiadosti o udelenie patentu uvedené aj číslo a deň podania prihlášky úžitkového vzoru, ktorej dátumu podania, prípadne práva prednosti sa dovoláva.

2.3.3.1.2 Podklady prihlášky

Podklady prihlášky, t.j. opis, aspoň jeden uplatnený patentový nárok, anotácia, prípadne výkresy, sa predkladajú v troch vyhotoveniach. Ak prihláška obsahuje utajovanú skutočnosť podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, opis, nároky, anotácia, prípadne výkresy sa predkladajú v štyroch vyhotoveniach.

Ak je podanie urobené v listinnej podobe, jedno z vyhotovení opisu, patentových nárokov a výkresov musí byť podpísané prihlasovateľom alebo jeho oprávneným zástupcom.

Aspoň jedno vyhotovenie podkladov musí umožňovať ich kvalitnú reprodukciu, resp. tlač. Vyhotovenia musia byť predložené na bielom, pevnom, matnom a odolnom papieri formátu A4. Výkresy možno predložiť aj na priesvitnom papieri. Každý list sa musí použiť na výšku (výnimku tvoria len výkresy a tabuľky), využitá môže byť len jedna strana listu. Na jednom z vyhotoveniach nesmie byť podpis, pečiatka, ani iné údaje.

Každá časť prihlášky (opis, patentové nároky a anotácia) musí začínať na novom liste. Všetky listy musia byť navzájom spojené tak, aby ich bolo možné ľahko obracať, spojenie rozobrať a znovu spojiť.

S výnimkou výkresov sa ponechajú na listoch minimálne okraje:

- horný okraj listu 2,5 cm
- ľavý bočný okraj 2,5 cm
- pravý bočný okraj 2,0 cm
- spodný okraj 2,0 cm.

Všetky listy opisu, patentových nárokov a anotácie sa priebežne číslujú arabskými číslicami. Čísla listov sa uvádzajú v strede, cca 2 cm od horného okraja listu.

Opis, patentové nároky a anotácia sa podávajú v strojopisnom alebo tlačenom vyhotovení. Vzdialenosť medzi riadkami zodpovedá riadkovaču písacieho stroja 1 1/2. Všetky texty musia byť písané písmenami, ktorých veľké písmená majú najmenšiu výšku 0,21 cm a tmavú nezmazateľnú farbu. Chemické štruktúrne a všeobecné vzorce, vzťahy a rovnice sa uvádzajú na samostatných riadkoch.

Opis, patentové nároky a anotácia nesmú obsahovať žiadne výkresy. Môžu však obsahovať chemické a matematické vzorce a tabelárne údaje.

Použité matematické, fyzikálne a elektrotechnické značky a jednotky, ako i odborná terminológia musia zodpovedať technickým normám, ak takéto normy neexistujú, musia zodpovedať značkám, jednotkám a terminologickým pojmom všeobecne uznávaným v danej oblasti techniky. Formálna úprava musí zodpovedať technickým normám alebo súvisiacim medzinárodným predpisom. Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej patentovej prihláške.

2.3.3.1.2.1 Opis vynálezu

Opis vynálezu musí obsahovať:

a) názov vynálezu tak, ako je uvedený v žiadosti o udelenie patentu. Názov musí byť stručný a presný, nemal by obsahovať viac ako 8 až 10 slov,

b) oblasť techniky, ktorej sa vynález týka,

c) charakteristiku doterajšieho stavu techniky, pokiaľ možno s uvedením materiálov, z ktorých tento stav vyplýva. Mená, prípadne názvy konkrétnych výrobcov, firemné označenia a hanlivé údaje o známych výrobkoch alebo postupoch sa v opise neuvádzajú,

d) vysvetlenie podstaty vynálezu definovaného v patentových nárokoch. Táto časť opisu vynálezu má obsahovať i opis pojmov používaných na vysvetlenie podstaty vynálezu. Toto vysvetlenie musí byť dostatočné na pochopenie technického problému a jeho riešenia. Súčasne by tu malo byť poukázané na výhody (príp. aj na nevýhody) vynálezu vzhľadom na doterajší stav techniky. Na vysvetlenie podstaty vynálezu sa musia používať rovnaké termíny ako v patentových nárokoch,

e) stručný opis obrázkov znázornených na výkresoch (ak sú),

f) opis najmenej jedného príkladu uskutočnenia vynálezu. Počet a druh príkladov musí byť volený tak, aby pomáhali vysvetliť a preukázať uskutočniteľnosť vynálezu. Musí ich byť toľko, aby dostatočne pokrývali rozsah ochrany, ktorý vyplýva z patentových nárokov. V prípade genetických prihlášok zoznam sekvencií je súčasťou opisu. Ak prihláška obsahuje výkresy, tak sa v tejto časti opisu uvedú

pri jednotlivých znakoch vynálezu vzťahové značky, ktorými sú tieto znaky označené na výkrese. Ako vzťahové značky sa spravidla používajú arabské číslice; ak je ich viac, odporúča sa pripojiť ich zoznam na samostatnom liste,

g) spôsob priemyselnej využiteľnosti vynálezu, ak už priamo nevyplýva z predchádzajúcich častí opisu vynálezu.

Jednotlivé časti opisu vynálezu sa označujú nadpismi: Oblasť techniky, Doterajší stav techniky, Podstata vynálezu, Prehľad obrázkov na výkresoch, Príklady uskutočnenia vynálezu, Priemyselná využiteľnosť. Nadpisy sa uvádzajú od ľavého okraja nad vlastným textom s jednoriadkovou medzerou.

2.3.3.1.2.2 Patentové nároky

Prihláška musí obsahovať aspoň jeden patentový nárok, v ktorom je vymedzený predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Ak prihláška obsahuje viac patentových nárokov, nároky sa číslujú priebežne arabskými číslicami.

Patentové nároky musia byť uvedené na samostatnom liste. Časť prihlášky obsahujúca patentové nároky sa označuje nadpisom Patentové nároky.

Každý patentový nárok musí byť vyjadrený jednou vetou. Patentové nároky nesmú obsahovať, ak to nie je bezpodmienečne nutné, odkazy na opis alebo výkresy. Nie sú povolené najmä odkazy ako napr. „ako bolo napísané v opise“ alebo „ako je znázornené na obrázku“.

2.3.3.1.2.3 Výkresy

V prípade potreby sa podstata vynálezu znázorňuje na výkresoch schematickým zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je nárokovaný vynález založený.

Na listoch výkresov nesmie využitá plocha prekročiť rozmer 26,2 x 17 cm. Listy nesmú mať žiadny rám okolo využiteľnej alebo využitej plochy. Najmenšie okraje sú:

- horný okraj listu 2,5 cm
- ľavý bočný okraj 2,5 cm
- pravý bočný okraj 1,5 cm
- spodný okraj 1,0 cm.

Výkresy majú byť vyhotovené trvanlivými čiernymi, rovnomerne silnými čiarami bez použitia iných farieb a tieňovania.

Rezy sa vyznačia šrafovaním, ktoré nesmie nepriaznivo ovplyvňovať rozoznateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.

Mierka výkresov a jasnosť ich grafického vyhotovenia musí zaistiť, že pri reprodukcii aj pri zmenšení na dve tretiny budú ešte bez problémov rozoznateľné všetky podrobnosti. Pokiaľ je výnimočne mierka na výkrese uvedená, musí byť znázornená graficky.

Všetky číslice, písmená a vzťahové značky na výkresoch musia byť jednoduché a jednoznačné. Zátvorky, kruhy alebo úvodzovky sa pri číslach a písmenách nesmú používať. Číslice a písmená musia byť vysoké najmenej 0,32 cm.

Jeden list výkresu môže obsahovať viacero obrázkov. Jednotlivé obrázky sa spravidla uvádzajú na výšku. Obrázky sa priebežne číslujú arabskými číslicami, nezávisle od listov výkresov.

Ak majú obrázky na dvoch alebo viacerých listoch predstavovať jediný úplný obrázok, musia byť obrázky na jednotlivých listoch usporiadané tak, aby z nich bolo možné zostaviť úplný obrázok bez toho, aby bola časť obrázku na jednotlivých výkresoch prekrytá.

Všetky vzťahové značky na výkresoch musia byť vysvetlené v opise vynálezu.

Na výkresoch nesmú byť žiadne vysvetlivky, výnimkou sú krátke nevyhnutné údaje ako „voda“, „para“, „otvorené“, „zatvorené“, „rez A-A“, ako i krátke heslá v elektrických obvodoch a blokových schémach alebo postupových diagramoch, pokiaľ sú nevyhnutné na porozumenie. Tieto vysvetlivky musia byť upravené tak, aby ich bolo možné pri cudzojazyčnom preklade prelepiť bez toho, aby sa tým zakryli čiary výkresu.

2.3.3.1.2.4 Anotácia

Anotácia musí obsahovať:

- názov vynálezu,
- stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise, patentových nárokoch, prípadne na výkresoch. V anotácii by mal byť uvedený aspoň výpočet všetkých kategórií vynálezov uvedených v patentových nárokoch (ak tento výpočet nevyplýva z názvu vynálezu alebo samotného obsahu vynálezu),
- hlavné možnosti využitia vynálezu (ak táto skutočnosť nevyplýva z názvu vynálezu alebo z opisu vlastného riešenia uvedeného v anotácii),
- kde to pripadá do úvahy, vzorec (chemický alebo matematický) alebo obrázok, ktorý najlepšie charakterizuje vynález. Vzorec alebo obrázok, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou musí byť predložený na samostatnom liste.

Anotácia musí byť koncipovaná tak, aby mohla slúžiť ako orientačná pomôcka pri vykonávaní rešerše. Anotáciu možno upraviť z úradnej moci.

Anotácia nemá obsahovať údaje o výhodách alebo hodnote prihláseného vynálezu.

Anotácia musí byť taká stručná, ako to dovoľuje podstata vynálezu. Nemala by obsahovať viac ako 150 slov (asi 16 riadkov strojopisu). Zostručnenie textu by však nemalo narušiť informačnú hodnotu anotácie (vo výnimočných prípadoch môže obsahovať až 20 riadkov strojopisu).

Každý znak vynálezu uvedený v anotácii a zobrazený na obrázku musí byť doplnený vzťahovou značkou umiestnenou v zátvorkách.

2.3.3.1.3 Doklad o nadobudnutí práva na riešenie; Vyhlásenie o zamestnaneckom vynáleze

Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom alebo jedným z pôvodcov vynálezu a právo na riešenie nepatrí zamestnávateľovi pôvodcu vynálezu, k prihláške musí byť priložený doklad o nadobudnutí práva na riešenie. Doklad o nadobudnutí práva na riešenie musí obsahovať prehlásenie pôvodcu o prevedení práva na riešenie na prihlasovateľa. Legalizácia tohto prehlásenia sa nevyžaduje.

Ak je predmetom prihlášky zamestnanecký vynález, pričom zo žiadosti o udelenie patentu táto skutočnosť nevyplýva, k prihláške musí byť priložený údaj, resp. vyhlásenie, že právo na riešenie patrí zamestnávateľovi.

2.3.3.1.4 Plná moc

Ak je prihlasovateľ v konaní pred úradom zastúpený alebo podľa § 79 ods. 2 zákona musí byť zastúpený, prihláška musí obsahovať splnomocnenie, ktorým prihlasovateľ deklaruje vôľu dať sa v konaní pred úradom zastupovať.

Splnomocnenie musí vyhovovať predpísaným požiadavkám (*pozri* kap. 2 Metodiky konania – Všeobecná časť).

2.3.3.1.5 Doklad o postúpení práva prednosti

Ak si prihlasovateľ v prihláške uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky (*pozri* kap. 2.3.4) a nie je prihlasovateľom prvej prihlášky, k prihláške musí byť predložený doklad o postúpení práva prednosti.

Doklad o postúpení práva prednosti musí obsahovať prehlásenie prihlasovateľa prvej prihlášky o tom, že postupuje právo prihlásiť vynález opísaný v predmetnej prvej prihláške na toho, kto podal prihlášku na úrade. V doklade o postúpení práva prednosti musí byť uvedené číslo, názov a dátum podania prvej prihlášky a podpis toho, kto postupuje právo prednosti. Legalizácia tohto prehlásenia sa nevyžaduje.

2.3.4 Uplatnenie práva prednosti z prvej prihlášky

Podľa § 36 ods. 1 písm. b) zákona právo prednosti vznikne prihlasovateľovi dňom práva prednosti podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva vyplývajúceho z prvej patentovej prihlášky, prihlášky úžitkového vzoru, autorského osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti (ďalej len „prvá prihláška“).

Právo prednosti z prvej prihlášky možno uplatniť, ak:

a) prvá prihláška bola podaná v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie. Inak toto právo možno uplatniť len vtedy, ak je splnená podmienka vzájomnosti,

b) prihlasovateľ prihlášky je prihlasovateľom alebo právnym nástupcom prihlasovateľa skoršej prihlášky,

c) prihláška je podaná v lehote 12 mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky,

d) prihláška sa týka toho istého vynálezu, ktorý bol vysvetlený v prvej prihláške.

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky, podľa § 8 ods. 1 vyhlášky musí v žiadosti o udelenie patentu uviesť deň podania prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, jej číslo a štát, v ktorom bola podaná, prípadne orgán, ktorému bola podaná.

Právo prednosti z prvej prihlášky si možno uplatniť bez ohľadu na to, aký bol jej ďalší osud po tom, čo jej bol priznaný deň podania (bez ohľadu na to, či po priznaní dňa podania bolo konanie o prvej prihláške zastavené alebo či bola prvá prihláška zamietnutá).

Ak je prihlasovateľom prihlášky právny nástupca prihlasovateľa prvej prihlášky, prevod prihlášky (alebo práva prednosti samotného) musí byť uskutočnený pred dňom podania prihlášky. Prevod musí byť platný podľa príslušných národných predpisov. Doklad o prevode možno predložiť aj dodatočne.

V prípade spoluprihlasovateľov stačí, ak jeden z prihlasovateľov je prihlasovateľom skoršej prihlášky, resp. jeho právnym nástupcom.

Prihlasovateľ si môže uplatniť viac ako jedno právo prednosti na základe skorších prihlášok podaných v tom istom alebo v rôznych štátoch. Ak sa uplatňuje niekoľko práv prednosti, tak sa lehoty, ktoré začínajú plynúť odo dňa vzniku práva prednosti, počítajú odo dňa vzniku najstaršieho práva prednosti. Preto aj prihláška musí byť podaná do 12 mesiacov odo dňa vzniku najstaršieho práva prednosti.

V rámci predbežného prieskumu nie je potrebné skúmať obsah prioritného dokladu. Ak je však zjavné (napr. z názvu vynálezu), že prioritný doklad sa týka celkom iného vynálezu, prihlasovateľ by mal byť informovaný, že predložený doklad sa nejaví ako vhodný.

2.3.4.1 Žiadosť o dodatočné priznanie práva prednosti z prvej prihlášky

Prihlasovateľ, ktorý podal prihlášku v lehote 12 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti, ale pri podaní prihlášky si neuplatnil právo prednosti z prvej prihlášky, môže požiadať o dodatočné priznanie práva prednosti. Úrad podľa § 36 ods. 4 zákona prizná prihlasovateľovi právo prednosti z prvej prihlášky za predpokla-

du, že žiadosť o dodatočné priznanie práva prednosti bola podaná v lehote 16 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti, najneskôr však:

a) v lehote štyroch mesiacov odo dňa podania prihlášky,

b) v deň podania žiadosti o skoršie zverejnenie prihlášky.

Ak prihlasovateľ napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, podá prihlášku po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti, úrad podľa § 36 ods. 5 zákona prizná prihlasovateľovi právo prednosti z prvej prihlášky za predpokladu, že:

a) prihláška, ako aj žiadosť o dodatočné priznanie práva prednosti boli podané v lehote 14 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti,

b) prihlasovateľ vo svojej žiadosti primerane odôvodní oneskorené podanie prihlášky a najmä uvedie skutočnosti, ktoré bránili včasnému podaniu prihlášky.

V prípade dôvodných pochybností o pravdivosti odôvodnenia žiadosti o dodatočné priznanie práva prednosti môže byť prihlasovateľ podľa § 36 ods. 9 zákona vyzvaný, aby svoje tvrdenia preukázal.

V žiadosti o dodatočné priznanie práva prednosti musí byť uvedený deň podania prvej prihlášky, jej číslo a štát, v ktorom bola podaná, prípadne orgán, ktorému bola podaná (§ 8 ods. 1 vyhlášky).

Podanie žiadosti o dodatočné priznanie práva prednosti je spoplatnené (§ 36 ods. 10 zákona).

2.3.4.2 Preukázanie práva prednosti z prvej prihlášky

Podľa § 36 ods. 6 zákona môže úrad vyzvať prihlasovateľa, aby uplatnené právo prednosti preukázal dokladom o práve prednosti (ďalej len „prioritný doklad“) v lehote určenej úradom, najskôr však po uplynutí 16 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti.

Za prioritný doklad sa pokladá rovnopis prvej prihlášky potvrdený orgánom, ktorému bola prvá prihláška podaná (§ 8 ods. 2 vyhlášky).

Ak posúdenie patentovateľnosti vynálezu závisí od priznania práva prednosti, úrad môže podľa § 36 ods. 8 zákona vyzvať prihlasovateľa, aby predložil preklad prioritného dokladu do slovenského jazyka alebo do jedného z úradných jazykov Európskeho patentového úradu podľa výberu prihlasovateľa.

2.3.4.3 Žiadosť o dodatočné uznanie prioritného dokladu

Ak prihlasovateľ nepreukáže právo prednosti (nepredloží prioritný doklad) riadne a včas, úrad prihlasovateľovi prizná právo prednosti na základe odôvodnenej žiadosti o dodatočné uznanie prioritného dokladu za predpokladu, že:

a) žiadosť o vydanie prioritného dokladu bola podaná príslušnému orgánu najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy úradu na predloženie prioritného dokladu,

b) žiadosť o dodatočné uznanie prioritného dokladu spolu s prioritným dokladom bola podaná v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia prioritného dokladu prihlasovateľovi.

V prípade dôvodných pochybností o pravdivosti odôvodnenia žiadosti o dodatočné uznanie prioritného dokladu môže byť prihlasovateľ podľa § 36 ods. 9 zákona vyzvaný, aby svoje tvrdenia preukázal.

Podanie žiadosti o dodatočné uznanie prioritného dokladu je spoplatnené (§ 36 ods. 10 zákona).

2.3.4.4 Nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti z prvej prihlášky

Ak nie sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti z prvej prihlášky (*pozri* kap. 2.3.4, kap. 2.3.4.1, kap. 2.3.4.2 a kap. 2.3.4.3), úrad prizná prihlasovateľovi právo prednosti podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona, teda zo dňa podania prihlášky na úrade (§ 40 ods. 5 zákona).

2.3.4.5 Podanie patentovej prihlášky s odkazom na prvú prihlášku pri uplatnení si práva prednosti z prvej prihlášky

V prípade, že si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky, môže pri podaní prihlášky nahradiť časť, ktorá sa javí ako opis (časť podania podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona), odkazom na prvú prihlášku, pričom tento odkaz musí obsahovať:

a) výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že časť podania podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona (t. j. „časť, ktorá sa javí ako opis“) nahrádza odkazom na prvú prihlášku,

b) číslo prvej prihlášky,

c) deň podania prvej prihlášky,

d) štát, v ktorom bola prvá prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola prvá prihláška podaná.

Prihlasovateľ je povinný predložiť na základe výzvy úradu do dvoch mesiacov kópiu prvej prihlášky, a ak prvá prihláška nie je v štátnom jazyku, prihlasovateľ je povinný na základe výzvy úradu do dvoch mesiacov predložiť aj jej preklad do štátneho jazyka.

2.3.5 Prihlášky podané podľa Zmluvy o patentovej spolupráci vstupujúce do národnej fázy konania

Prihláška podaná podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (ďalej len „PCT“) vstupujúca do národnej fázy konania na Slovensku (ďalej len „PCT prihláška“) musí obsahovať:

a) žiadosť o udelenie patentu,

b) preklad podkladov medzinárodnej prihlášky do slovenského jazyka a

c) ak sa v rámci medzinárodnej fázy konania urobili v podkladoch prihlášky akékoľvek zmeny, preklad pôvodného znenia prihlášky, preklad zmeneného znenia prihlášky a preklad príslušných dokladov.

Žiadosť o udelenie patentu podľa bodu a) sa predkladá v dvoch vyhotoveniach a okrem údajov podľa kap. 2.3.3.1.1 musí obsahovať aj číslo podania medzinárodnej prihlášky a číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky.

Podklady prihlášky podľa bodu b) sa predkladajú v troch vyhotoveniach a musia vyhovovať požiadavkám podľa kap. 2.3.3.1.2, kap. 2.3.3.1.2.1, kap. 2.3.3.1.2.2, kap. 2.3.3.1.2.3 a kap. 2.3.3.1.2.4.

Súčasťou spisu PCT prihlášky je aj:

a) zverejnená medzinárodná prihláška vrátane bibliografických údajov,

b) medzinárodná rešeršná správa, prípadne správa o medzinárodnom predbežnom prieskume,

c) prioritný doklad, resp. doklady,

d) formulár IASF,

e) oznámenie o zmene identifikačných údajov pôvodcu, resp. spolupôvodcov alebo prihlasovateľa, resp. prihlasovateľov, ku ktorej došlo v medzinárodnej fáze konania,

f) oznámenie o prevode alebo postúpení práva na riešenie a

g) oznámenie o sprístupnení vynálezu verejnosti, ktoré nie je prekážkou patentovateľnosti vynálezu.

Prihlasovateľ PCT prihlášky nie je povinný pri vstupe do národnej fázy konania predložiť úradu materiály podľa bodov a) až g). Prihlasovateľa teda nemožno vyzývať na ich predloženie. V prípade potreby uvedené materiály expert pre PCT vyžiada od Medzinárodného úradu.

Dňom podania PCT prihlášky je deň jej medzinárodného podania a prihlasovateľovi PCT prihlášky sa prizná právo prednosti vyplývajúce z prvej prihlášky, resp. prihlášok uplatnené pri podaní medzinárodnej prihlášky za predpokladu, že:

a) PCT prihláška bola úradu predložená v lehote 31 mesiacov od vzniku práva prednosti,

b) Slovenská republika je určeným, resp. zvoleným štátom,

c) údaje týkajúce sa prihlasovateľa, resp. prihlasovateľov, pôvodcu, resp. spolupôvodcov a uplatnenej priority, resp. priorít zo skorších prihlášok uvedené v žiadosti o udelenie patentu sa zhodujú s údajmi uvedenými v medzinárodnej prihláške (ak v medzinárodnej fáze konania nedošlo k ich zmene) a

d) prihláška sa týka toho istého vynálezu, ktorý je predmetom medzinárodnej prihlášky.

Ak prihlasovateľ PCT prihlášky nepredložil úradu túto prihlášku v lehote podľa písm. a), úrad prizná tejto prihláške právo prednosti podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona, t. j. zo dňa jej podania na úrade.

Ak nie sú splnené podmienky podľa písm. b), c) alebo d), prihláška nie je považovaná za prihlášku podanú podľa PCT. Dňom podania a dňom vzniku práva prednosti takejto prihlášky je deň jej podania na úrade.

Ďalšie konanie o PCT prihláške prebieha v súlade s národnou legislatívou (*pozri* kap. 1). Pri vykonávaní predbežného a úplného prieskumu prihlášky postupuje expert PO podľa kap. 2.3 a kap. 2.6.

2.3.5.1 Vylúčená prihláška

Podľa § 45 ods. 2 zákona môže prihlasovateľ kedykoľvek v priebehu konania o prihláške (až do doby udelenia patentu) prihlášku rozdeliť, t. j. podať vylúčenú prihlášku, resp. vylúčené prihlášky.

Úrad prizná vylúčenej prihláške deň podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky ak:

- bola podaná v zákonom stanovenej lehote (t. j. pred udelením patentu) a
- jej obsah nejde nad rámec pôvodnej prihlášky.

Ak bol obsah vylúčenej prihlášky zverejnený v rámci konania o pôvodne podanej prihláške, podklady vylúčenej prihlášky sa nezverejňujú.

Za každú vylúčenú prihlášku musí prihlasovateľ uhradiť príslušné správne poplatky (rovnaké ako za novú prihlášku).

Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky po začatí úplného prieskumu pôvodnej prihlášky, považuje sa vylúčená prihláška za prihlášku, v ktorej bola podaná žiadosť o úplný prieskum. Správny poplatok za vykonanie úplného prieskumu vylúčenej prihlášky však musí byť uhradený.

2.3.5.2 Prihláška odbočená z prihlášky úžitkového vzoru

Podľa § 36a zákona môže prihlasovateľ pri podaní patentovej prihlášky požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj právo prednosti zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru so zhodným predmetom (odbočená patentová prihláška).

Úrad prizná odbočenej prihláške dátum podania, prípadne aj právo prednosti zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru so zhodným predmetom:

- ak bola odbočená prihláška podaná do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru alebo
- v prípade, že konanie o prihláške úžitkového vzoru bolo zastavené alebo prihláška úžitkového vzoru bola zamietnutá, ak bola odbočená prihláška podaná do dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia, najneskôr však do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru.

Za odbočenú prihlášku musí prihlasovateľ uhradiť príslušné správne poplatky (rovnaké ako za novú prihlášku).

2.3.5.3 Európska patentová prihláška zmenená na prihlášku

Prihlasovateľ európskej patentovej prihlášky môže na základe žiadosti podanej podľa článku 135 Európskeho patentového dohovoru požiadať o zmenu európskej patentovej prihlášky na prihlášku.

Žiadosť o zmenu musí byť podaná do troch mesiacov odo dňa, keď bola európska patentová prihláška späťvzatá, alebo keď bolo doručené oznámenie, že sa európska patentová prihláška považuje za späťvzatú, alebo rozhodnutie o zamietnutí európskej patentovej prihlášky, alebo o zrušení európskeho patentu, inak prihlasovateľ stráca právo prednosti vyplývajúce z pôvodne podanej európskej patentovej prihlášky.

Na základe výzvy úradu je prihlasovateľ povinný do troch mesiacov predložiť preklad európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka a zaplatiť správny poplatok za podanie prihlášky. Expert PO vo výzve prihlasovateľa zároveň upozorní, že ak výzve na predloženie prekladu európskej patentovej prihlášky nevyhovie, konanie o prihláške bude zastavené podľa § 79 ods. 9 zákona.

2.3.5.3.1 Zamietnutie žiadosti o zmenu európskej patentovej prihlášky na prihlášku

Ak bola žiadosť o zmenu európskej patentovej prihlášky na prihlášku podaná v rozpore s článkom 135 a 137 Európskeho patentového dohovoru, žiadosť sa zamietne podľa § 61 ods. 4 zákona. Pred zamietnutím žiadosti o zmenu expert PO prihlasovateľovi oznámi dôvody, na základe ktorých bude žiadosť zamietnutá a zároveň ho vyzve, aby sa v určenej lehote k týmto dôvodom vyjadril.

2.3.5.3.2 Zastavenie konania o zmenenej európskej patentovej prihláške na prihlášku

Ak prihlasovateľ nevyhovel výzve úradu na predloženie prekladu európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka, konanie o prihláške sa zastaví podľa § 79 ods. 9 zákona.

2.3.6 Správa o predbežnom prieskume

Správu o výsledku predbežného prieskumu prihlášky (ďalej len „správa“) je potrebné vypracovať a zaslať prihlasovateľovi, resp. zástupcovi prihlasovateľa (ďalej len „prihlasovateľovi“) vtedy, ak sa v rámci predbežného prieskumu zistí, že:

- predmet prihlášky je zjavne nepatentovateľný,
- prihláška zjavne nevyhovuje podmienke jednotnosti podľa § 37 ods. 3 zákona,
- prihláška obsahuje zjavné formálne nedostatky, ktoré by bránili ďalšiemu konaniu a riadnemu zverejneniu prihlášky,
- nie sú splnené podmienky na priznanie dňa podania (ak chýba časť opisu alebo chýba výkres, resp. výkresy),
- nie sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti z prvej prihlášky (ak si ho prihlasovateľ uplatňuje),

- medzinárodná prihláška nebola úradu predložená v lehote 31 mesiacov od vzniku práva prednosti, resp. prihlášku nemožno považovať za prihlášku podanú podľa PCT (ak prihlasovateľ v žiadosti o udelenie patentu uviedol, že ide o prihlášku podanú podľa PCT),
- nie sú splnené podmienky na priznanie dňa podania, prípadne práva prednosti z pôvodne podanej prihlášky, resp. zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru (ak prihlasovateľ v žiadosti o udelenie patentu uviedol, že ide o vylúčenú, resp. odbočenú prihlášku),
- nie sú splnené podmienky na priznanie dňa podania, prípadne práva prednosti z pôvodne podanej európskej patentovej prihlášky (v prípade zmeny európskej patentovej prihlášky na prihlášku) alebo
- nie sú splnené podmienky na to, aby časť prihlášky podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona (časť, ktorá sa javí ako opis) bola nahradená odkazom na prvú prihlášku (ak prihlasovateľ nahradil časť prihlášky podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona odkazom na prvú prihlášku).

Ak sa v priebehu predbežného prieskumu zistí, že predmet prihlášky je zjavne nepatentovateľný, pretože:

- patrí do demonštratívneho výpočtu predmetov, ktoré sa podľa § 5 ods. 3 zákona samy osebe nepovažujú za vynález (*pozri* kap. 2.3.1 a kap. 2.6.2.1),
- patrí medzi výluky z patentovateľnosti podľa § 6 zákona (*pozri* kap. 2.3.1 a kap. 2.6.2.1),
- nie je priemyselne využiteľný (*pozri* kap. 2.3.1 a kap. 2.6.2.4) alebo
- vynález nie je v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť (*pozri* kap. 2.3.1), správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi.

Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k výsledku prieskumu nevyjadrí alebo svojím vyjadrením nevyvráti námietky uvedené v správe, prihláška sa podľa § 40 ods. 4 zákona zamietne.

Ak sa v priebehu predbežného prieskumu zistí, že prihláška zjavne nevyhovuje požiadavke jednotnosti (*pozri* kap. 2.3.2 a kap. 2.6.3), správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi. V správe je potrebné presne vymedziť, ktoré vynálezy, nárokované v prihláške, spôsobujú nejednotnosť a uviesť dôvody, na základe ktorých je nejednotnosť vytýkaná. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby v stanovenej lehote nejednotnosť prihlášky odstránil (aby rozsah pôvodnej prihlášky zúžil tak, aby obsahovala len tie vynálezy, ktoré spája jediná vynálezcovská myšlienka) a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote nejednotnosť neodstráni alebo svojím vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť výzvy na odstránenie nejednotnosti, konanie o prihláške sa podľa § 40 ods. 3 zákona zastaví.

Expert PO prihlasovateľa správou upozorní aj na možnosť uplatniť si vynálezy, ktoré narušajú jednotnosť pôvodnej prihlášky, v jednej alebo viacerých vylúčených prihláškach, ktorým úrad prizná deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodne podanej prihlášky, ak budú podané zároveň s odstránením nejednotnosti pôvodnej prihlášky.

Správa musí obsahovať poučenie o tom, že do súladu s novými nárokmi uplatňovanými v pôvodnej a vo vylúčených prihláškach je potrebné uviesť aj opis, prípadne výkresy týchto prihlášok (opis ani výkresy pôvodnej a vylúčených prihlášok by nemali obsahovať časti týkajúce sa v danej prihláške nenárokovaných vynálezov) a o tom, že podľa § 45 ods. 1 zákona sú prípustné len také úpravy prihlášky, ktoré nejdú nad rámec jej pôvodného podania.

Ak sa v priebehu predbežného prieskumu zistí, že prihláška obsahuje zjavné formálne nedostatky, ktoré by bránili ďalšiemu konaniu a riadnemu zverejneniu prihlášky, pretože:

- prihláška neobsahuje predpísané náležitosti (*pozri* kap. 2.3.3.1; ak ide o PCT prihlášku, *pozri* kap. 2.3.5);
- podklady prihlášky nezodpovedajú požiadavkám na jednotnú úpravu podkladov zverejňovaných prihlášok (*pozri* kap. 2.3.3.1.2.1, kap. 2.3.3.1.2.2 a kap. 2.3.3.1.2.3);
- podklady prihlášky neumožňujú ich kvalitnú reprodukciu, resp. tlač (*pozri* kap. 2.3.3.1.2);
- anotácia neplní účel signálnej technickej informácie (*pozri* kap. 2.3.3.1.2.4) alebo

- prihlasovateľ nie je zastúpený oprávneným zástupcom (*pozri* Metodiku konania – Všeobecná časť, kap. 2),

správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby v stanovenej lehote vytýkané nedostatky odstránil a upozorní ho na skutočnosť, že ak v stanovenej alebo predĺženej lehote nedostatky prihlášky neodstráni alebo svojím vyjadrením opodstatnenosť výzvy na odstránenie nedostatkov nevyvráti, konanie o prihláške sa podľa § 40 ods. 3 zákona zastaví.

Ak sa v priebehu predbežného prieskumu zistí, že prihláška je neúplná, pretože chýba časť opisu alebo chýba výkres, správou sa prihlasovateľ vyzve k doplneniu chýbajúcej časti. Expert PO prihlasovateľa zároveň upozorní na skutočnosť, že ak v stanovenej alebo predĺženej lehote nedostatky prihlášky neodstráni alebo svojím vyjadrením opodstatnenosť výzvy na odstránenie nedostatkov nevyvráti, bude sa prihláška podľa § 35 ods. 4 zákona považovať za nepodanú. Súčasne sa prihlasovateľ upovedomí, že v prípade doplnenia chýbajúce časti opisu alebo chýbajúceho výkresu sa podľa § 35 ods. 5 zákona za deň podania prihlášky bude považovať deň doplnenia tejto chýbajúcej časti.

V prípade, že si prihlasovateľ v podanej prihláške uplatnil právo prednosti z prvej prihlášky, doplnil chýbajúcu časť opisu alebo chýbajúci výkres najneskôr v lehote dvoch mesiacov od pôvodného podania a zároveň požiadal o určenie dňa podania prihlášky ku dňu pôvodného podania, pričom chýbajúca časť opisu alebo chýbajúci výkres boli obsahom prvej prihlášky, bude prihláške podľa § 35 ods. 7 zákona priznaný deň podania ku dňu pôvodného podania. Ak uvedené podmienky nie sú splnené, správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k výsledku prieskumu nevyjadrí alebo svojím vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, bude sa za deň podania prihlášky považovať deň doplnenia chýbajúcej časti (§ 35 ods. 5 zákona).

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky a v rámci predbežného prieskumu sa zistí, že podmienky na priznanie práva prednosti z tejto prihlášky nie sú splnené (*pozri* kap. 2.3.4, kap. 2.3.4.1, kap. 2.3.4.2 a kap. 2.3.4.3), správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k výsledku prieskumu nevyjadrí alebo svojím vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, úrad podľa § 40 ods. 5 zákona prizná prihlasovateľovi právo prednosti podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona, teda odo dňa podania prihlášky na úrade.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu PCT prihlášky zistí, že za deň podania prihlášky nemožno uznať deň podania prihlasovateľom označenej medzinárodnej prihlášky a prihlasovateľovi nemožno priznať právo prednosti vyplývajúce z prvej prihlášky, resp. prihlášok, uplatnené pri podaní prihlasovateľom označenej medzinárodnej prihlášky (*pozri* kap. 2.3.5), správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k výsledku prieskumu nevyjadrí alebo svojím vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, bude tejto prihláške priznané právo prednosti zo dňa jej podania na úrade.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu vylúčenej prihlášky zistí, že jej nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodnej prihlášky, pretože bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (*pozri* kap. 2.3.5.1), pričom predmet vylúčenej prihlášky nebol zverejnený v rámci konania o pôvodnej prihláške (pred podaním vylúčenej prihlášky), správou sa prihlasovateľovi oznámi, že vylúčenej prihláške bude priznaný deň podania a právo prednosti zo dňa jej podania na úrade. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu vylúčenej prihlášky zistí, že jej nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodnej prihlášky, pretože bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (*pozri* kap. 2.3.5.1), pričom predmet vylúčenej prihlášky bol zverejnený v rámci konania o pôvodnej prihláške (pred podaním vylúčenej prihlášky), prihlasovateľovi sa správou oznámi, že vylúčenej prihláške sa priznáva deň podania a právo prednosti zo dňa jej podania na úrade. Súčasne sa mu oznámi, že keďže obsah vylúčenej prihlášky bol zverejnený v rámci konania o pôvodnej prihláške pred takto priznaným dňom práva prednosti, nie je možné považovať predmet vylúčenej prihlášky za nový v zmysle § 7 ods. 1 zákona, čím jej predmet nespĺňa podmienky patentovateľnosti podľa § 5 ods. 1 zákona. Expert PO správou prihlasovateľa vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k výsledku prieskumu nevyjadrí alebo svojím vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, prihláška sa podľa § 40 ods. 4 zákona zamietne.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu zistí, že vylúčená prihláška, v ktorej si prihlasovateľ uplatňuje deň podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky, ide nad rámec pôvodnej prihlášky, správou sa prihlasovateľ upovedomí, že pokiaľ vylúčenú prihlášku v stanovenej lehote neupraví tak, aby nešla nad rámec pôvodne podanej prihlášky alebo pokiaľ nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, bude jej priznaný deň podania a právo prednosti zo dňa jej podania na úrade.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru zistí, že prihláške nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru, pretože bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (*pozri* kap. 2.3.5.2), pričom predmet odbočenej prihlášky nebol zverejnený v rámci konania o skôr podanej prihláške úžitkového vzoru (pred podaním odbočenej prihlášky), správou sa prihlasovateľovi oznámi, že odbočenej prihláške bude priznaný deň podania a právo prednosti zo dňa jej podania na úrade. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru zistí, že prihláške nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru, pretože bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (*pozri* kap. 2.3.5.2, pričom predmet odbočenej prihlášky bol zverejnený v rámci konania o prihláške úžitkového vzoru (pred podaním odbočenej prihlášky), správou sa prihlasovateľovi oznámi, že odbočenej prihláške sa priznáva deň podania a právo prednosti zo dňa jej podania na úrade. Súčasne sa mu oznámi, že keďže obsah odbočenej prihlášky bol zverejnený v rámci konania o prihláške úžitkového vzoru pred takto priznaným dňom práva prednosti, nie je možné považovať predmet odbočenej prihlášky za nový v zmysle § 7 ods. 1 zákona, čím jej predmet nespĺňa podmienky patentovateľnosti podľa § 5 ods. 1 zákona. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k výsledku prieskumu nevyjadrí alebo svojím vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, prihláška sa podľa § 40 ods. 4 zákona zamietne.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru zistí, že jej obsah nie je zhodný s obsahom prihlášky úžitkového vzoru, správou sa prihlasovateľovi oznámi, že pokiaľ prihlášku odbočenú z prihlášky úžitkového vzoru v stanovenej lehote neupraví tak, aby bol jej obsah zhodný s obsahom prihlášky úžitkového vzoru alebo pokiaľ nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, bude jej priznaný deň podania a právo prednosti z dňa jej podania na úrade.

Ak žiadosť o zmenu európskej patentovej prihlášky nebola podaná v lehote do troch mesiacov odo dňa, keď bola európska patentová prihláška späťvzatá, alebo keď bolo doručené oznámenie, že sa európska patentová prihláška považuje za späťvzatú, alebo rozhodnutie o zamietnutí európskej patentovej prihlášky, alebo o zrušení európskeho patentu, správou sa prihlasovateľovi oznámi, že stráca právo prednosti vyplývajúce z pôvodne podanej európskej patentovej prihlášky. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril.

V prípade, že si prihlasovateľ v podanej prihláške uplatnil právo prednosti z prvej prihlášky a časť prihlášky podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona (časť, ktorá sa javí ako opis), nahradil odkazom na prvú prihlášku, avšak tento odkaz neobsahuje náležitosti podľa § 35a ods. 2 zákona (kap. 2.3.4.5), expert PO prihlasovateľovi oznámi, že prihláška sa považuje za nepodanú. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril.

V prípade, že si prihlasovateľ v podanej prihláške uplatnil právo prednosti z prvej prihlášky a časť prihlášky podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona (časť, ktorá sa javí ako opis), nahradil odkazom na prvú prihlášku, expert PO vyzve správou prihlasovateľa, aby v lehote do dvoch mesiacov predložil kópiu prvej prihlášky, a v prípade, že prvá prihláška nie je v štátnom jazyku, expert PO ho zároveň v správe vyzve, aby predložil aj jej preklad do štátneho jazyka. Expert PO prihlasovateľa zároveň upozorní, že ak výzve v stanovenej lehote nevyhovie, bude sa prihláška v súlade s § 35a ods. 4 zákona považovať za nepodanú.

Ak sa v priebehu predbežného prieskumu zistí, že prihláška obsahuje viacero uvedených vecných a/alebo formálnych nedostatkov, expert PO prihlasovateľa jednou správou informuje o všetkých zistených nedostatkoch.

Na odstránenie zistených nedostatkov, resp. na vyvrátenie odôvodnenosti obsahu správy sa spravidla stanovuje dvojmesačná lehota, ktorá môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžená (*pozri* kap. 5 Metodiky konania – Všeobecná časť).

Zo správy musí byť jasné, ktorých častí prihlášky (ktorých častí opisu, ktorých patentových nárokov, resp. ktorých výkresov) sa zistené nedostatky týkajú a na základe čoho sú nedostatky vytýkané (v správe musia byť odkazy na príslušné ustanovenia zákona, resp. súvisiacich právnych predpisov podľa kap. 1).

Ak sú nedostatky zistené v priebehu predbežného prieskumu prihlášky odstrániteľné, v správe je možné prihlasovateľovi navrhnúť postup, akým ich možno odstrániť, prípadne priamo navrhnúť znenie príslušných častí prihlášky. V správe však musí byť uvedené, že ide len o nezáväzný návrh a že akceptované budú aj iné úpravy prihlášky, ktoré budú viesť k odstráneniu zistených nedostatkov.

V správe by nemali byť vytýkané nedostatky, bez odstránenia ktorých je ešte zaistená primeraná forma prihlášky vyžadovaná na zverejnenie.

Z dôvodu prehľadnosti správy a možnosti efektívneho vyjadrenia sa k obsahu správy zo strany prihlasovateľa sa odporúča rozčleniť správu do odsekov riešiacich jednotlivé vytýkané skutočnosti.

Ak sa prihlasovateľ k správe vyjadrí, ale na základe jeho vyjadrenia nie je možné vo veci rozhodnúť bez ďalšieho objasnenia resp. odstránenia nedostatkov, je potrebné vypracovať a prihlasovateľovi zaslať druhú správu o predbežnom prieskume. Pri vypracovávaní druhej správy o predbežnom prieskume sa primerane použije postup opísaný v kap. 2.6.6.2.

Ak prihlasovateľ v priebehu konania o prihláške upraví alebo zmení podklady prihlášky tak, že prepracované podklady idú nad rámec pôvodného podania prihlášky (*pozri* kap. 2.6.5.1), správou sa mu oznámi táto skutočnosť. V správe je potrebné presne vymedziť, ktoré časti prepracovaných podkladov presahujú rámec pôvodného podania prihlášky. Expert PO správou zároveň vyzve prihlasovateľa, aby v stanovenej lehote vytýkané nedostatky odstránil (aby podklady prihlášky upravil do požadovanej formy) a upozorní ho na skutočnosť, že ak v stanovenej alebo predĺženej lehote podklady prihlášky neupraví alebo svojím vyjadrením nevyvráti opodstatnenosť výzvy na úpravu podkladov prihlášky, konanie o prihláške sa podľa § 40 ods. 3 zákona zastaví.

2.3.7 Rozhodnutie o priznaní dňa podania, prípadne práva prednosti

V prípade, že prihlasovateľ vyhovel výzve na doplnenie chýbajúcej časti opisu alebo chýbajúceho výkresu a prihláška je prvou prihláškou, úrad vydá rozhodnutie o tom, že prihláške je priznaný deň podania a tým aj právo prednosti ku dňu doplnenia chýbajúcej časti podania.

V prípade, že si prihlasovateľ v podanej prihláške uplatnil právo prednosti z prvej prihlášky, doplnil chýbajúcu časť opisu alebo chýbajúci výkres najneskôr v lehote dvoch mesiacov od pôvodného podania a zároveň požiadal o určenie dňa podania prihlášky ku dňu pôvodného podania, pričom chýbajúca časť opisu alebo chýbajúci výkres boli obsahom prvej prihlášky, úrad vydá rozhodnutie o tom, že prihláške je priznaný deň podania ku dňu pôvodného podania.

V prípade, že:

- nie sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti z prvej prihlášky,
- prihlasovateľ nevyhovel výzve na upravenie vylúčenej prihlášky do takej podoby, aby nešla nad rámec pôvodnej prihlášky,
- prihlasovateľ nevyhovel výzve na upravenie prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru do takej podoby, aby bol jej obsah zhodný s obsahom pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru,
- vylúčená prihláška bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty,
- prihláška odbočená z prihlášky úžitkového vzoru bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty alebo
- za deň podania PCT prihlášky nemožno uznať deň podania prihlasovateľom označenej medzinárodnej prihlášky a prihlasovateľovi nemožno priznať právo prednosti vyplývajúce z prvej prihlášky uplatňované v medzinárodnej prihláške,

úrad vydá rozhodnutie o tom, že prihláške je priznaný deň podania a tým aj právo prednosti ku dňu jej podania na úrade.

2.3.8 Závery predbežného prieskumu

Predbežný prieskum môže byť ukončený zamietnutím prihlášky, zastavením konania o prihláške (*pozri* kap. 2.3.8.1, 2.3.8.2), rozhodnutím o tom, že sa prihláška považuje za nepodanú (*pozri* kap. 2.3.8.3) alebo postúpením prihlášky na zverejnenie (*pozri* kap. 2.3.8.4).

2.3.8.1 Zamietnutie prihlášky

Ak sa v priebehu predbežného prieskumu zistí, že predmet prihlášky je zjavne nepatentovateľný, pretože:

- patrí do demonštratívneho výpočtu predmetov, ktoré sa podľa § 5 ods. 3 zákona samy osebe nepovažujú za vynález (*pozri* kap. 2.3.1 a kap. 2.6.2.1),
- patrí medzi výluky z patentovateľnosti podľa § 6 zákona (*pozri* kap. 2.3.1 a kap. 2.6.2.1),
- nie je priemyselne využiteľný (*pozri* kap. 2.3.1 a kap. 2.6.2.4),
- vynález nie je v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť (*pozri* kap. 2.3.1) alebo
- zjavne nespĺňa podmienku novosti (vylúčenej prihláške nebol priznaný deň podania, prípadne právo prednosti pôvodne podanej prihlášky a jej predmet bol zverejnený v rámci konania o pôvodne podanej prihláške pred dňom podania predmetnej vylúčenej prihlášky alebo odbočenej prihláške nebol priznaný deň podania skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru a jej predmet bol zverejnený v rámci konania o skôr podanej prihláške úžitkového vzoru pred dňom podania predmetnej odbočenej prihlášky)

prihláška sa podľa § 40 ods. 4 zákona zamietne.

Pred zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na základe ktorých má byť prihláška zamietnutá (*pozri* kap. 2.3.6).

Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky musí obsahovať (§ 47 ods. 1 správneho poriadku):

- výrok (prihláška … sa zamieta; prihláška … sa čiastočne zamieta),
- odôvodnenie, prečo nie je možné na predmet prihlášky udeliť patent a
- poučenie o možnosti podať proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky rozklad (§ 55 ods. 1 zákona) a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

V odôvodnení zamietnutia prihlášky sa môžu uviesť len tie skutočnosti, ktoré boli prihlasovateľovi vytknuté v prieskumovom konaní, a ku ktorým sa mal možnosť vyjadriť. V rozhodnutí nie je potrebné opakovať podrobné odôvodnenie, ktoré sa prihlasovateľovi oznámilo správou o predbežnom prieskume. Stačí sa odvolať na príslušnú správu o predbežnom prieskume.

2.3.8.2 Zastavenie konania o prihláške

Ak prihlasovateľ nevyhovel výzve úradu na odstránenie nejednotnosti prihlášky (*pozri* kap. 2.3.2, kap. 2.3.6 a kap. 2.6.3.1), na upravenie prihlášky do takej podoby, aby nešla nad rámec jej pôvodného podania alebo na odstránenie formálnych nedostatkov, ktoré bránia ďalšiemu pokračovaniu v konaní o prihláške a riadnemu zverejneniu prihlášky (*pozri* kap. 2.3.3 a kap. 2.3.6), resp. nevyvrátil odôvodnenosť výzvy na odstránenie týchto nedostatkov, konanie o prihláške sa zastaví podľa § 40 ods. 3 zákona.

Rozhodnutie o zastavení konania o prihláške musí obsahovať (§ 47 ods. 1 správneho poriadku):

- výrok (konanie o prihláške … sa zastavuje),
- odôvodnenie, prečo nie je možné pokračovať v konaní o prihláške a

- poučenie o možnosti podať proti rozhodnutiu o zastavení konania o prihláške rozklad (§ 55 ods. 1 zákona) a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ak v priebehu predbežného prieskumu prihlasovateľ požiada o zastavenie konania o prihláške, konanie o prihláške sa zastaví podľa § 79 ods. 10 zákona. Ak sa prihlášky týka súdny spor zapísaný v registri úradu, konanie o prihláške môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa zastavené až po predložení písomného súhlasu osoby, ktorá podala žiadosť o zápis súdneho sporu do registra. Návrh na zastavenie konania nie je možné vziať späť.

Rozhodnutie o zastavení konania o prihláške na žiadosť prihlasovateľa musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o tom, že proti tomuto rozhodnutiu je podanie rozkladu neprípustné (§ 55 ods. 4 písm. b) zákona) a že rozhodnutie je preskúmateľné súdom. V každom rozhodnutí musí byť uvedené, kto rozhodnutie vydal (úrad), dátum vydania rozhodnutia a meno a priezvisko, resp. obchodné meno, účastníkov konania. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby (riaditeľ PO alebo ním poverený zamestnanec).

2.3.8.3 Rozhodnutie o tom, že prihláška sa považuje za nepodanú

Ak prihlasovateľ nevyhovel výzve úradu na doplnenie chýbajúcej časti opisu alebo chýbajúceho výkresu, ktoré robia prihlášku neúplnou, resp. nevyvrátil odôvodnenosť výzvy na odstránenie týchto nedostatkov, úrad vydá rozhodnutie o tom, že prihláška sa podľa § 35 ods. 4 zákona považuje za nepodanú.

Ak prihlasovateľ, ktorý si v prihláške uplatnil právo prednosti z prvej prihlášky a časť prihlášky podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona (časť, ktorá sa javí ako opis), nahradil odkazom na prvú prihlášku, nevyhovel v stanovenej dvojmesačnej lehote výzve úradu na predloženie kópie prvej prihlášky a prípadne aj jej prekladu do štátneho jazyka alebo odkaz na prvú prihlášku neobsahuje všetky náležitosti podľa § 35a ods. 2 zákona (kap. 2.3.4.5), úrad vydá rozhodnutie o tom, že prihláška sa podľa § 35a ods. 4 zákona považuje za nepodanú.

2.3.8.3.1 Vypracovanie rešerše v prioritnej lehote (v rámci predbežného prieskumu prihlášky)

Ak sa v rámci predbežného prieskumu prihlášky zistí, že

- prihláška je prvou (prioritnou) prihláškou na daný vynález,
- spolu s prihláškou bola podaná žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote a správny poplatok za jej vykonanie bol zaplatený,
- žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote obsahuje identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov, názov vynálezu a prejav vôle prihlasovateľa, že žiada, aby úrad vykonal rešerš v prioritnej lehote a prihlášku zverejnil spolu s rešeršnou správou,
- prihláška pri podaní neobsahovala zjavné nedostatky, ktoré by mohli byť dôvodom zastavenia konania o prihláške (v prípade zistenia nedostatkov podľa § 40 ods. 1 písm. f) zákona, § 37 ods. 3 a 5 zákona) alebo zamietnutia prihlášky (nie sú splnené podmienky podľa § 37 ods. 1 a 4 zákona, § 38 ods. 1 až 3 zákona, § 5 ods. 1 zákona, predmet prihlášky sa nepovažuje za vynález § 5 ods. 3 zákona, predmet prihlášky podlieha výluke podľa § 6 zákona alebo nie je priemyselne využiteľný),

expert PO vykoná na predmet prihlášky rešerš (*pozri* kap. 2.6.1 a 2.6.1.1). Výsledok rešerše spracuje do rešeršnej správy (*pozri* kap. 2.6.1), ktorú v lehote 9 mesiacov od podania prihlášky spolu so sprievodným listom pošle prihlasovateľovi, resp. zástupcovi prihlasovateľa.

Ak nie sú splnené požiadavky ustanovené na vykonanie rešerše v prioritnej lehote (§ 41b ods. 2 zákona), žiadosť o jej vykonanie je považovaná za nepodanú. Úrad túto skutočnosť prihlasovateľovi oznámi.

Ak prihlasovateľ bol v rámci predbežného prieskumu vyzvaný na odstránenie nedostatkov podľa § 40 ods. 3 zákona alebo na vyjadrenie podľa § 40 ods. 4 zákona, úrad nie je povinný na žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote prihliadať.

V prípade, že rešerš v prioritnej lehote napriek splneným podmienkam pre jej vykonanie nebude z dôvodov na strane úradu v lehote deviatich mesiacov vykonaná, úrad vráti prihlasovateľovi zaplatený správny poplatok.

2.3.8.4 Postúpenie prihlášky na zverejnenie

Ak bol predbežný prieskum prihlášky kladne ukončený, prihláška sa po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti zverejní a zverejnenie prihlášky sa oznámi vo Vestníku ÚPV SR (ďalej len „vestník“) (§ 41 ods. 1 zákona).

Prihláška môže byť zverejnená aj pred uplynutím 18 mesiacov od vzniku práva prednosti (§ 41 ods. 2 zákona) a to v dvoch prípadoch:

a) ak o to prihlasovateľ požiada najneskôr v lehote 12 mesiacov od vzniku práva prednosti a zaplatí príslušný správny poplatok a

b) ak je úplný prieskum kladne ukončený pred uplynutím 18 mesiacov od vzniku práva prednosti. Bez súhlasu prihlasovateľa však úrad prihlášku nezverejní pred uplynutím 12 mesiacov od vzniku práva prednosti.

Prihlášky podané podľa PCT, ktoré vstúpili do národnej fázy konania na Slovensku, sa zverejňujú hneď po podaní.

Ak má byť prihláška zverejnená podľa § 41 ods. 1 zákona, teda po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti, expert PO zatriedi predmet prihlášky podľa Medzinárodného patentového triedenia (*pozri* kap. 2.3.8.4.1), pripraví podklady na zverejnenie prihlášky (*pozri* kap. 2.3.8.4.2) a dva mesiace pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty na zverejnenie prihlášky, teda po uplynutí 16 mesiacov od vzniku práva prednosti, postúpi spis spolu s podkladmi na zverejnenie referentovi dokumentov.

Ak predbežný prieskum nie je ukončený v lehote 16 mesiacov od vzniku práva prednosti, expert PO postúpi spis spolu s podkladmi na zverejnenie prihlášky referentovi dokumentov bezodkladne po kladnom ukončení predbežného prieskumu.

Ak prihlasovateľ najneskôr do 12 mesiacov od vzniku práva prednosti požiada o skoršie zverejnenie, expert PO vykoná predbežný prieskum hneď po podaní žiadosti o skoršie zverejnenie a zaplatení príslušného správneho poplatku a spis spolu s podkladmi na zverejnenie prihlášky postúpi referentovi dokumentov bezodkladne po kladnom ukončení predbežného prieskumu.

Ak je úplný prieskum kladne ukončený pred uplynutím 18 mesiacov od vzniku práva prednosti, expert PO postúpi prihlášku na udelenie (*pozri* kap. 2.6.7.2) a prihláška je zverejnená súčasne s oznámením o udelení patentu vo vestníku. V tomto prípade sa zverejňujú podklady prihlášky určené na udelenie patentu. Bez súhlasu prihlasovateľa nemôže byť prihláška zverejnená v priebehu tzv. prioritnej lehoty, teda pred uplynutím 12 mesiacov od vzniku práva prednosti.

Predbežný prieskum prihlášky podanej podľa PCT, ktorá vstúpila do národnej fázy konania, vykoná expert PO hneď po podaní a zaplatení príslušného správneho poplatku a spis spolu s podkladmi na zverejnenie prihlášky postúpi referentovi dokumentov bezodkladne po kladnom ukončení predbežného prieskumu.

2.3.8.4.1 Zatriedenie predmetu prihlášky

Pred postúpením prihlášky na zverejnenie je potrebné zatriediť všetky predmety prihlášky podľa platnej verzie Medzinárodného patentového triedenia (ďalej len „MPT“).

Hierarchická štruktúra MPT a postup pri zatrieďovaní predmetu prihlášky podľa MPT sú podrobne opísané a vysvetlené v návode k platnej verzii MPT.

2.3.8.4.2 Príprava podkladov na zverejnenie

Podklady na zverejnenie prihlášky tvorí:

- prihlasovací formulár,
- opis, patentové nároky, prípadne výkresy,
- anotácia, prípadne obrázok alebo vzorec k anotácii,
- vyplnený formulár „Pokyn na zverejnenie prihlášky“ (ďalej len „pokyn na zverejnenie“), resp. „Pokyn na zverejnenie prihlášky s rešeršou“ (ďalej len „pokyn na zverejnenie s rešeršou“) a
- vyplnený formulár „Výsledok rešerše“, ak bola na predmet prihlášky vykonaná rešerš v prioritnej lehote (*pozri* kap. 2.3.8.3.1) alebo
- správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu, ak bola táto v konaní o prihláške predložená.

Podklady na zverejnenie prihlášky pripravuje expert PO, ktorý:

a) vykoná úpravu opisu, patentových nárokov a výkresov (ak sú súčasťou prihlášky).

   Bez súhlasu prihlasovateľa môže expert PO v podkladoch prihlášky vykonať len najnutnejšie úpravy gramatického a formálneho charakteru, ktoré nemenia vecnú podstatu. Vykonané úpravy potvrdí expert PO svojim podpisom.

   Bez súhlasu prihlasovateľa nemožno meniť názov vynálezu a zasahovať významovo do patentových nárokov.

   Ak je úprava textu odsúhlasená prihlasovateľom, resp. zástupcom prihlasovateľa telefonicky, zaznačí sa táto skutočnosť do spisu (v spise sa uvedie, s kým a kedy bola úprava dohodnutá).

b) posúdi text anotácie a výber obrázkov alebo vzorcov, ktoré majú byť zverejnené spolu s anotáciou.

   Ak anotácia nevyhovuje predpísaným požiadavkám (*pozri* kap. 2.3.3.1.2.4), expert PO upraví alebo zmení text anotácie v systéme Inventio.

c) vyplní pokyn na zverejnenie, resp. pokyn na zverejnenie s rešeršou (ak bola na predmet prihlášky vypracovaná rešerš v prioritnej lehote). V pokyne na zverejnenie, resp. pokyne na zverejnenie s rešeršou musia byť uvedené nasledovné údaje:

   - spisová značka prihlášky,
   - údaj o tom, či prihlasovateľ žiada o skoršie zverejnenie prihlášky (*pozri* kap. 2.4.1.1),
   - deň podania prihlášky,
   - ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky, deň podania prvej prihlášky, jej číslo a štát, v ktorom bola podaná, prípadne orgán, ktorému bola podaná,
   - v prípade prihlášky podanej podľa PCT, číslo podania medzinárodnej prihlášky a číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky,
   - v prípade vylúčenej prihlášky, prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru a prihlášky zmenenej z európskej patentovej prihlášky, číslo pôvodnej prihlášky, číslo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru, resp. číslo pôvodnej európskej patentovej prihlášky,
   - údaje o prihlasovateľovi, resp. prihlasovateľoch, teda jeho/ich priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
   - údaje o pôvodcovi, resp. spolupôvodcoch vynálezu, teda jeho/ich priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť,
   - ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený, údaje o zástupcovi prihlasovateľa, teda jeho priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo,

- verzia a zoznam symbolov Medzinárodného patentového triedenia, podľa ktorých bol vynález zatriedený (*pozri* kap. 2.3.8.4.1),
- údaje týkajúce sa podkladov na zverejnenie prihlášky, teda:
  - podacie číslo prihlasovacieho formulára,
  - podacie číslo opisu, príp. doplnku opisu,
  - podacie číslo patentových nárokov, príp. doplnku patentových nárokov,
  - podacie počet a číslo výkresov,
  - podacie číslo obrázku, resp. vzorca, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou,
  - podacie číslo anotácie (ak expert PO zmení text anotácie namiesto podacieho čísla anotácie uvedie, že bola zmenená z úradnej moci).
- názov vynálezu,
- text anotácie; ak expert PO upravil, resp. zmenil text anotácie, v pokyne na zverejnenie skontroluje správnosť upraveného, resp. zmeneného textu anotácie,
- obrázok, resp. vzorec, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou; ak expert PO vymenil obrázok, resp. vzorec k anotácii, v pokyne na zverejnenie uvedie odkaz na ten obrázok, resp. vzorec, ktorý určil na zverejnenie a to takým spôsobom, aby ho referent vstupov zabezpečujúci jeho nahradenie dokázal identifikovať,
- meno experta PO, ktorý pripravil pokyn na zverejnenie a jeho podpis,

d) ak bola na predmet prihlášky vykonaná rešerš v prioritnej lehote (kap. 2.3.8.3.1), vyplní formulár „Výsledok rešerše“, v ktorom uvedie:
- zoznam symbolov MPT, podľa ktorých bol predmet prihlášky zatriedený (*pozri* kap. 2.3.8.4.1),
- rešeršované oblasti patriace do minimálnej PCT dokumentácie,
- rešeršované oblasti nepatriace do minimálnej PCT dokumentácie,
- zoznam relevantných dokumentov zistených rešeršou, pričom
  a) patentové dokumenty tvoriace stav techniky charakterizuje aspoň
     i) dvojpísmenovým kódom patentového úradu, ktorý dokument vydal (WIPO štandard ST.3),
     ii) číslom patentového dokumentu,
     iii) označením druhu dokumentu (napr. B6, A3, U a pod.) a
     iv) dátumom zverejnenia citovaného dokumentu, v prípade opraveného patentového dokumentu, dátumom vydania opraveného patentového dokumentu,
  b) monografie tvoriace stav techniky charakterizuje aspoň:
     i) menom autora,
     ii) názvom monografie,
     iii) číslom, miestom a rokom vydania monografie a
     iv) názvom vydavateľa a
  c) v periodikách publikované články tvoriace stav techniky charakterizuje aspoň:
     i) menom autora,
     ii) názvom článku,
     iii) názvom periodika a
     iv) lokalizáciou v rámci periodika (dátum vydania periodika, číslo periodika, čísla príslušných strán periodika),
- znaky relevantnosti rešeršou zistených dokumentov k predmetu prihlášky (*pozri* kap. 2.6.1),

- odvolávku na nároky, ktorých sa v rešeršnej správe citovaný dokument týka,
- dátum, kedy bola rešerš ukončená,
- meno experta, ktorý rešerš vykonal a jeho podpis alebo,

e) priloží správu o rešerši medzinárodného typu, ktorú na predmet prihlášky vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu, ak bola táto v konaní o prihláške predložená,

f) pokyn na zverejnenie, resp. pokyn na zverejnenie s rešeršou, prihlasovací formulár, opis, patentové nároky, prípadne aj výkresy a formulár „Výsledok rešerše“ alebo správu o rešerši medzinárodného typu vloží do spisu a spis postúpi referentovi dokumentov.

V prípade, že je potrebné nahradiť obrázok alebo vzorec, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou, iným, lepšie charakterizujúcim vynález, expert PO vyznačí túto skutočnosť na pokyne na zverejnenie, resp. pokyne na zverejnenie s rešeršou a príslušným spôsobom na spisovom obale prihlášky, čím oznámi túto skutočnosť referentovi vstupov, ktorý zabezpečí nahradenie obrázku alebo vzorca v systéme Inventio.

V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí v údajoch vygenerovaných systémom Inventio s údajmi, ktoré majú byť podľa experta PO zverejnené, expert PO vyznačí túto skutočnosť na pokyne na zverejnenie, resp. pokyne na zverejnenie s rešeršou a príslušným spôsobom na spisovom obale prihlášky, čím zabezpečí ich nápravu v systéme Inventio, ktorú vykoná referent vstupov.

2.3.9 Tlačivá používané v predbežnom prieskume

- 1000V rozhodnutie o autoremedúre
- 1001V rozhodnutie o administratívnom nedopatrení
- 1003V rozhodnutie o obnove konania
- 1005V rozhodnutie o prerušení konania
- 1010V správa o predbežnom prieskume – zverejnený obsah vylúčenej alebo odbočenej PP
- 1011V správa o predbežnom prieskume – vylúčená PP idúca nad rámec pôvodného podania, odbočená PP nezhodujúca sa s obsahom ÚV
- 1012V rozhodnutie o priznaní práva prednosti
- 1013V správa o predbežnom prieskume – nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti
- 1014V správa o predbežnom prieskume – priznanie dňa podania PCT
- 1015V rozhodnutie o priznaní dňa podania domácej PP - doplnenie podania
- 1016V správa o predbežnom prieskume – vylúčená PP, odbočená PP podaná po lehote
- 1101V správa o predbežnom prieskume – formálne chyby
- 1102V správa o predbežnom prieskume – vecné chyby
- 1104V správa o prieskume – úprava prihlášky idúca nad rámec pôvodného podania
- 1105V správa o predbežnom prieskume PCT
- 1106V správa o predbežnom prieskume – časť opisu nahradená odkazom na prvú PP, nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti
- 1107V správa o predbežnom prieskume – odkaz na prvú PP nespĺňa požiadavky § 35a ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1108V správa o predbežnom prieskume – výzva na predloženie kópie prvej PP
- 1111V správa o nedostatkoch podania
- 1221V správa o rešerši
- 1224V výsledok rešerše

- 1233V vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o PP
- 1234V vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o uvedenie PP do predošlého stavu
- 1235 V vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote
- 1250V záznam o rokovaní
- 1260V záznam z nahliadnutia do spisu pred zverejnením PP
- 1301V rozhodnutie o zastavení konania – § 40 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1303V rozhodnutie o zastavení konania – § 79 ods. 9 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1304V rozhodnutie o zastavení konania – § 9 zákona č. 145/1995 Z. z.
- 1311V rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka – § 79 ods. 10 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1321V rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie žiadosti o ÚP
- 1322V rozhodnutie o zastavení konania o návrhu na zastavenie konania o PP
- 1331V prvé predĺženie lehoty (bezplatne)
- 1332V druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené)
- 1333V druhé a ďalšie predĺženie lehoty (doplatok)
- 1334V konečné predĺženie lehoty
- 1351V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní o PP
- 1353V rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP
- 1355V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 1357V rozhodnutie o vyhovení žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 1400V rozhodnutie - PP sa považuje za nepodanú – § 35a ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1401V rozhodnutie o zamietnutí – § 40 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1407V rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí – § 40 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1410V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty
- 1411V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty s vyjadrením
- 1500V záznam o vykonaní predbežného prieskumu
- 1501V pokyn na zverejnenie PP
- 1502V pokyn na zverejnenie PP s rešeršou
- 1511V vyrozumenie o pripomienkach
- 1701V všeobecný referátnik
- 1703V oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu
- 1710V oznámenie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty
- 1711V oznámenie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní
- 1712V oznámenie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 1713V výzva na preukázanie dôvodov zmeškania lehoty – § 52 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1714V výzva na predloženie súhlasu so zastavením konania o PP
- 1715V výzva na predloženie plnej moci
- 1716V oznámenie o výsledku rešerše
- 1717 V výsledok prieskumu žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote
- 1718 V oznámenie o neprihliadaní na žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote

- 1721V vnútrospisový list
- 1730V oznámenie podania PP o rozvoji jadrovej energetiky
- 1731V zvolenie zástupcu
- 1732V zmena zástupcu
- 1733V rozhodnutie o určení splnomocnenca na doručovanie
- 1734V výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie
- 1801V predkladacia správa k rozkladu

2.4 Zverejnenie prihlášky

Podľa § 41 ods. 1 zákona úrad prihlášku zverejní bez zbytočného odkladu po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti.

2.4.1 Pokyn na skoršie zverejnenie prihlášky

Na základe pokynu na skoršie zverejnenie prihlášky vydaného expertom PO, referent dokumentov čo najskôr pripraví dáta na zverejnenie prihlášky vo vestníku. Postup je zhodný s postupom v kap. 2.4.3.

Pri skoršom zverejnení prihlášky sa prihlasovateľovi, príp. jeho zástupcovi vyhotoví a odošle oznámenie o skoršom zverejnení, v ktorom je uvedený dátum publikácie zverejnenia vo vestníku a číslo vestníka.

Skoršie zverejnenie je možné v dvoch prípadoch, a to:

- na písomne podanú žiadosť prihlasovateľa a po zaplatení príslušného správneho poplatku
- pred uplynutím lehoty 18 mesiacov od práva prednosti, ak už bol na vynález udelený patent

2.4.1.1 Na písomne podanú žiadosť prihlasovateľa a po zaplatení príslušného správneho poplatku

Podľa § 41 ods. 2 zákona sa prihláška môže zverejniť pred uplynutím stanovenej 18 mesačnej lehoty, ak o to prihlasovateľ požiada najneskôr v lehote 12 mesiacov od vzniku práva prednosti a ak zaplatí správny poplatok (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť).

2.4.1.2 Pred uplynutím lehoty 18 mesiacov od práva prednosti, ak už bol na prihlášku udelený patent

Podľa § 41 ods. 2 zákona úrad prihlášku zverejní pred uplynutím stanovenej 18 mesačnej lehoty, ak už bol na vynález udelený patent. Bez súhlasu prihlasovateľa však úrad prihlášku nezverejní pred uplynutím 12 mesiacov od vzniku práva prednosti.

2.4.2 Pokyn na zverejnenie prihlášky s rešeršou

Ak bola v rámci predbežného prieskumu na predmet prihlášky vykonaná rešerš v prioritnej lehote (kap. 2.3.8.3.1), úrad zverejní výsledok rešerše spolu s prihláškou. Na základe pokynu na zverejnenie prihlášky s rešeršou vydaného expertom PO, referent dokumentov pripraví dáta na zverejnenie prihlášky s rešeršou vo vestníku. Postup je zhodný s postupom v kap. 2.4.3.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu prihlášky zistí, že prihlasovateľ požiadal orgán pre medzinárodnú rešerš o vykonanie rešerše medzinárodného typu na predmet prihlášky, pričom táto žiadosť bola podaná do šiestich mesiacov od vzniku práva prednosti, rešerš vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu a vypracovaná správa o rešerši medzinárodného typu bola v konaní o prihláške predložená, úrad

túto správu o rešerši zverejní spolu s prihláškou. Na základe pokynu na zverejnenie prihlášky s rešeršou vydaného expertom PO, referent dokumentov pripraví údaje na zverejnenie prihlášky s rešeršou vo vestníku. Postup je zhodný s postupom v kap. 2.4.3.

2.4.3 Pokyn na zverejnenie prihlášky

Na základe pokynu na zverejnenie prihlášky vydaného expertom PO, referent dokumentov vykoná kontrolu správnosti a úplnosti údajov v registri, zápis zverejnenia do registra a pripraví údaje na zverejnenie prihlášky vo vestníku.

Úrad vedie register, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje týkajúce sa prihlášok a udelených patentov.

2.4.3.1 Odovzdanie prihlášok určených na zverejnenie vo vestníku na ďalšie spracovanie

Referent dokumentov po príprave údajov do vestníka odovzdá prihlášky určené na zverejnenie vo vestníku referentovi dokumentov zodpovednému za ďalšie spracovanie. Ten vyhotoví a skompletizuje titulné listy zverejnenia spolu s opismi prihlášok (opis vynálezu, patentové nároky, prípadne výkresy), prípadne s výsledkom rešerše (rešeršnú správu, ak bola na predmet prihlášky vykonaná rešerš v prioritnej lehote) alebo správou o rešerši medzinárodného typu do úradom stanovenej formy. Následne ich spracuje do požadovaných formátov (na základe medzinárodného dohovoru).

Referent dokumentov vytlačí jednu kópiu titulného listu a opisu každej zverejnenej prihlášky a spoločne ich odovzdá do kancelárie predsedu (ďalej len „KP“) na založenie do knižnice patentovej literatúry, kde budú prístupné verejnosti. Spisy prihlášok postúpi na PO.

2.5 Pripomienky k patentovateľnosti

V súlade s § 42 zákona môže po zverejnení prihlášky ktokoľvek podať úradu pripomienky k patentovateľnosti jej predmetu. Osoby, ktoré podali pripomienky k patentovateľnosti predmetu prihlášky, sa nestávajú účastníkmi konania o prihláške.

Po podaní pripomienok k patentovateľnosti predmetu prihlášky, úrad o pripomienkach upovedomí prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže vyjadriť.

V priebehu úplného prieskumu predmetnej prihlášky úrad prihliadne na podané pripomienky k patentovateľnosti jej predmetu, ako aj na prípadné vyjadrenie prihlasovateľa k týmto pripomienkam.

2.6 Úplný prieskum prihlášky

Podľa § 43 ods. 1 zákona na žiadosť prihlasovateľa, tretej osoby alebo z úradnej moci úrad vykoná úplný prieskum prihlášky, v rámci ktorého zisťuje, či prihláška spĺňa podmienky na udelenie patentu ustanovené zákonom. Iná osoba ako prihlasovateľ, ktorá podala žiadosť o vykonanie úplného prieskumu prihlášky, nestáva sa účastníkom konania o prihláške.

Začatie úplného prieskumu na návrh tretej osoby alebo z úradnej moci úrad bez zbytočného odkladu oznámi prihlasovateľovi. Osobu, ktorá podala žiadosť o vykonanie úplného prieskumu, úrad o výsledku prieskumu prihlášky upovedomí (§ 43 ods. 4 zákona) oznámením o tom, akým spôsobom bolo konanie o prihláške ukončené.

Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu musí byť podľa § 43 ods. 2 zákona podaná najneskôr do 36 mesiacov odo dňa podania prihlášky a nemožno ju vziať späť. Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou zaplatiť príslušný správny poplatok.

Ak došlo k rozdeleniu prihlášky pred podaním žiadosti o vykonanie úplného prieskumu pôvodnej prihlášky, pričom vylúčenej prihláške bol priznaný deň podania z pôvodnej prihlášky, (*pozri* kap. 2.3.5.1), musí byť žiadosť o vykonanie úplného prieskumu vylúčenej prihlášky podaná najneskôr do 36 mesiacov odo dňa podania pôvodnej prihlášky. Ak došlo k vylúčeniu prihlášky po začatí úplného prieskumu pôvodnej prihlášky, považuje sa vylúčená prihláška za prihlášku, v ktorej bola podaná žiadosť o úplný prieskum. Správny poplatok za vykonanie úplného prieskumu vylúčenej prihlášky však musí byť uhradený.

Ak v konaní o patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú na predmet prihlášky vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy alebo bola vykonaná rešerš v prioritnej lehote, správny poplatok za vykonanie úplného prieskumu je vo výške polovice príslušnej sadzby.

2.6.1 Rešerš, doplnková rešerš

Cieľom rešerše, resp. doplnkovej rešerše je zistiť stav techniky, ktorý je relevantný na určenie, či je predmet prihlášky nový a či zahrnuje vynálezcovskú činnosť.

Rešerš, resp. doplnková rešerš by mala byť zameraná na vynález definovaný patentovými nárokmi s prihliadnutím na opis a výkresy, pretože tým je daný rozsah ochrany, ktorý bude vyplývať z udeleného patentu.

Žiadne zvláštne úsilie nie je potrebné vyvíjať na uskutočnenie rešerše, resp. doplnkovej rešerše vo vzťahu k širokým a špekulatívnym nárokom, nad rámec toho, čo je dostatočne opísané v prihláške, teda toho, čo je podložené opisom.

Rešerš a doplnková rešerš sa vykonáva v systematicky usporiadaných dokumentoch, v podstatnej miere elektronicky v on-line databázach a prípadne tiež doplňujúco v dokumentoch v papierovej forme a môže sa vykonávať aj v ďalších dokumentoch a informáciách, ktoré sú dostupné prostredníctvom internetu (*pozri* kap. 2.6.1.1).

Rešerš je nutné vykonávať v takom rozsahu, v akom to umožňujú technické možnosti. V každom prípade však minimálne v:

- dokumentoch tvoriacich minimálnu dokumentáciu podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (pravidlo 34 Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci),
- československých patentových dokumentoch a
- slovenských patentových dokumentoch,

pričom československými a slovenskými patentovými dokumentmi sa rozumejú:

i) autorské osvedčenia na vynálezy,

ii) patenty,

iii) zverejnené patentové prihlášky, zverejnené prihlášky úžitkových vzorov a

iv) úžitkové vzory.

Doplnkovú rešerš je potrebné vypracovať, ak rešerš na predmet prihlášky bola vypracovaná v prioritnej lehote (*pozri* kap. 2.3.8.3.1) a vyžadujú si to okolnosti (ak v rešerši vypracovanej v prioritnej lehote nie sú citované dokumenty, na základe ktorých by bolo možné prihlášku zamietnuť v celom rozsahu), alebo ak úradom ako pobočkou Vyšehradského patentového inštitútu bola na predmet prihlášky vypracovaná rešerš medzinárodného typu. Doplnkovú rešerš je potrebné vykonať v

- slovenských patentových prihláškach,
- slovenských prihláškach úžitkových vzorov a
- európskych patentových prihláškach s určením pre Slovenskú republiku.

Výsledok rešerše, resp. doplnkovej rešerše je spracovaný do rešeršnej, resp. doplnkovej rešeršnej správy, ktorá obsahuje dokumenty predstavujúce relevantný stav techniky.

V rešeršnej správe môžu byť citované dokumenty uvedené v poradí podľa ich relevancie.

Identifikácia akéhokoľvek citovaného dokumentu alebo oznámenia, ktoré sú dostupné v papierovej forme alebo vo forme prezentovanej na stranách (napr. fax, mikroforma, atď.) by sa v rešeršnej správe mala vykonať nasledujúcimi časťami, v poradí, v akom sú uvedené:

V prípade **patentového dokumentu** sa uvedie:

i) dvojpísmenový kód úradu priemyselného vlastníctva, ktorý dokument vydal (podľa WIPO štandardu ST.3);

ii) číslo patentového dokumentu, ako je dané úradom priemyselného vlastníctva, ktorý ho vydal (pri Japonských dokumentoch musí byť pred číslom patentového dokumentu uvedený rok vlády cisára);

iii) označenie druhu dokumentu príslušnými symbolmi podľa WIPO štandardu ST.16 uvedenými na dokumente alebo, ak dokument takéto označenie nemá, urobí sa ako je uvedené v uvedenom štandarde, pokiaľ je to možné;

iv) meno majiteľa patentu alebo prihlasovateľa (veľkými písmenami tam, kde je to vhodné skratkou, najprv sa uvádza priezvisko, potom meno alebo iniciálky);

v) dátum zverejnenia citovaného patentového dokumentu (s použitím štyroch čísel na vyjadrenia roku podľa Gregoriánskeho kalendára) alebo v prípade opraveného patentového dokumentu sa uvedie dátum vydania opraveného patentového dokumentu, ako je to uvedené pod INID kódom (48) WIPO štandardu ST.9, a ak je to v dokumente uvedené, dodatočný opravný kód, ako je to uvedené pod INID kódom (15) (informácia o oprave);

vi) pokiaľ sú zverejnené rôzne vyhotovenia tohto istého dokumentu (napr. vo formáte PDF a HTML), označenie umiestnenia a formátu (napr. PDF) citovaného dokumentu;

vii) čísla odsekov, čísla viet a čísla riadkov na opísanie konkrétneho miesta, kde sa citovaný materiál v rámci dokumentu nachádza, pokiaľ sú k dispozícii;

viii) čísla nárokov, čísla obrázkov, čísla chemických vzorcov, čísla matematických vzorov, čísla tabuliek, čísla génových sekvencií a čísla zoznamov počítačového programu, pokiaľ sú k dispozícii;

ix) ak odseky nie sú číslované alebo ak je odsek dlhý, na opísanie konkrétneho miesta, kde sa citovaný materiál v rámci dokumentu nachádza, sa použijú čísla strán, čísla stĺpcov a čísla riadkov (ak sú k dispozícii);

x) v prípade, že nie sú k dispozícii čísla strán, odsekov a riadkov, môžu sa uviesť konkrétne nadpisy v rámci štruktúry dokumentu ako napr. „Najlepší spôsob uskutočnenia tohto vynálezu“ alebo „Priemyselná využiteľnosť“;

xi) pokiaľ formát dokumentu zahŕňa pagináciu alebo ekvivalentný interný referenčný systém, môžu byť označené konkrétne pasáže textu, alebo môžu byť označené prvé a posledné slová textu,

xii) v prípade, keď je v rešeršnej správe citovaný patentový dokument v inom ako anglickom jazyku, a k dispozícii je aj dokument tej istej patentovej rodiny v angličtine, v rešeršnej správe sa za citovaným dokumentom (s použitím znaku &) uvedie aj číslo dokumentu patentovej rodiny v angličtine s uvedením zodpovedajúcich častí textu tohto dokumentu (príklad 8).

Príklady zápisu patentových dokumentov do rešeršnej správy:

Príklad 1: JP 10-105775 A (NCR INTERNATIONAL INC) 24 April 1998, paragraphs [0026] to [0030].

Príklad 2: DE 3744403 A1 (JOSEK, A) 1991.08.29, page 1, abstract.

Príklad 3: SE 504901 C2 (SWEP INTERNATIONAL AB) 1997-05-26, claim 1.

Príklad 4: US 5635683 A (MCDERMOTT, RM et al.) June 3, 1997, column 7, lines 21 to 40.

Príklad 5: ES 2156718 A1 (AGQ SL) 1 July 2001, the whole document.

Príklad 6: WO97/28071 A1 corrected version (GENERAL SIGNAL CORP) available 1998-05-07, page 3 lines 20-28.

Príklad 7: WO 2007/077970 A1 (MEIJI DAIRIES CORP) 2007.07.12, paragraph [0019] from "[14] Another aspect ... assumes 30%-60%".

Príklad 8: SK 262011 A1, ÚSTAV POLYMÉROV SAV, page 4, example 1, table 1 & US2014039096 A1, page 2, example 1, page 3, table 1.

V prípade **zverejnených dokumentov úradu priemyselného vlastníctva** alebo oznámení, napr. registrovaných dizajnov, registrovaných alebo zverejnených ochranných známok a registrovaných autorských práv musí zápis obsahovať údaje v súlade s WIPO štandardom ST.14.

V prípade **monografií** alebo ich častí, napríklad príspevkov do konferencií, atď. sa uvedie:

i) meno autora, v prípade príspevku meno autora príspevku (veľkými písmenami, tam, kde je to vhodné, skratkou; najprv sa uvedie priezvisko, potom meno alebo iniciálky);

ii) v prípade príspevku, názov príspevku, za ktorým sa uvedie „In";

iii) názov monografie, v prípade príspevku názov vydavateľstva;

iv) v prípade príspevku z konferencie, názov konferencie, dátum, číslo, miesto (ak je k dispozícii);

v) číslo vydania;

vi) miesto publikácie a názov vydavateľa (keď je v monografii len adresa vydavateľa, potom sa táto adresa uvedie ako miesto publikácie; v prípade ak je publikácia vydaná organizáciou, názov a poštová adresa organizácie);

vii) rok publikácie, štyrmi číslicami; ak rok vydania koliduje s rokom podania prihlášky alebo rokom nárokovanej priority, uvedie sa aj mesiac, prípadne aj deň vydania monografie spôsobom ustanoveným WIPO štandardom ST.2;

viii) identifikátor štandardu a číslo pridelené k položke, napríklad ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064, ak je to použiteľné. Je potrebné upozorniť na to, že tieto čísla môžu byť pre tlačenú a elektronickú podobu odlišné;

ix) umiestnenie v rámci monografie uvedením čísiel strán, stĺpcov, riadkov alebo odsekov, kde sa relevantné časti nachádzajú, alebo relevantné obrázky na výkresoch (pokiaľ je použiteľné).

Príklady zápisu monografie (príklad 1) a príspevku (príklad 2):

1. WALTON, Herrmann. Microwave Quantum Theory. London: Sweet and Maxwell, 1973, Vol. 2, ISBN 5-1234-5678-9.
2. SMITH et al. 'Digital demodulator for electrical impedance imaging'. Vo: IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, 11th Annual Conference. Vydal Y. Kim et al. New York: IEEE, 1989.

V prípade citácie nepatentovej literatúry, ktorá je publikovaná v inom jazyku ako angličtine, sa, ak je to možné, v okrúhlych zátvorkách uvedie aj oficiálny preklad do angličtiny (ak existuje). Oficiálnym prekladom sa rozumie oficiálny, existujúci preklad názvu pochádzajúci z toho istého zdroja. V prípade, že oficiálny preklad nie je k dispozícii, voliteľne sa uvedie neoficiálny preklad do angličtiny, pred ktorým sa uvedie, že ide o neoficiálny preklad (*„non-official translation"*).

V prípade článkov zverejnených **v periodikách** alebo iných periodicky vydávaných publikáciách sa uvedie:

i) meno autora (veľkými písmenami, tam, kde je to vhodné skratkou; najprv sa uvádza priezvisko, potom meno alebo iniciálky); v prípade viacerých autorov sa výhodne uvedú mená všetkých autorov, alternatívne sa uvedie len meno prvého autora, za ktorým sa uvedie „et al.“;

ii) názov článku (kde je to vhodné skrátený alebo uvedený skratkou) v periodiku alebo v periodicky vydávanej publikácii;

iii) názov periodika alebo inej periodicky vydávanej publikácie (môžu sa použiť skratky, ktoré sú v zhode so všeobecne uznávanou medzinárodnou praxou; pozri „PCT Minimálna dokumentácia – Zoznam periodík“ časť 4);

iv) umiestnenie v rámci periodika alebo inej periodicky vydávanej publikácie uvedením dátumu vydania, kde rok sa uvedie štyrmi číslicami, označenia vydania, číslovania stránok (tam kde sú k dispozícii rok, mesiac a deň vydania sa aplikuje WIPO štandard ST.2);

v) identifikátor štandardu a číslo pridelené položke, napr. ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064, ak je to vhodné. Je potrebné upozorniť na to, že tieto čísla môžu byť pre tlačenú a elektronickú podobu odlišné;

vi) relevantné časti článku a/alebo relevantné obrázky na výkresoch, tam kde je to použiteľné.

Príklad zápisu článku publikovaného v periodiku do rešeršnej správy:

DROP, JG. Integrated Circuit Personalization at the Module Level. IBM tech. dis. bull. October 1974, Vol. 17, No.5, pages 1344 and 1345, ISSN 2345-6789.

V prípade citácie nepatentovej literatúry, ktorá je publikovaná v inom jazyku ako angličtine, sa, ak je to možné, v okrúhlych zátvorkách uvedie aj oficiálny preklad do angličtiny (ak existuje). Oficiálnym prekladom sa rozumie oficiálny, existujúci preklad názvu pochádzajúci z toho istého zdroja. V prípade, že takýto oficiálny preklad nie je k dispozícii, voliteľne sa uvedie neoficiálny preklad do angličtiny, pred ktorým sa uvedie, že ide o neoficiálny preklad (*„non-official translation“*).

V prípade **anotácie**, ktorá nie je zverejnená spolu s dokumentom slúžiacim ako jej základ sa uvedie:

- identifikácia dokumentu obsahujúceho anotáciu, anotácie a plno textového dokumentu pomocou dostupných bibliografických údajov.

Identifikácia **elektronických dokumentov**, napríklad získaných z CD-ROM-u, z Internetu alebo z on-line databázy prístupnej mimo Internetu by sa mala urobiť spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch do takej miery, ako je to možné, a mala by byť doplnená tak, ako je to uvedené v nasledujúcich položkách.

Tieto položky by mali byť uvedené na uvedených miestach:

i) typ média v hranatých zátvorkách [ ] za názvom publikácie alebo určenie hostiteľského dokumentu napr. [online] [CD-ROM] [disk] [magnetic tape]. Ak je požadované, môže byť špecifikovaný tiež typ publikácie (napr. monografia, periodicky vydávaná publikácia, databáza, elektronická pošta, počítačový program, výveska);

ii) dátum, kedy bol dokument z elektronického média získaný, ktorý sa uvedie v hranatých zátvorkách uvedeným za dňom publikácie [retrieved on 1998-03-04];

iii) identifikácia zdroja dokumentu s použitím slov „Retrieved from“ a jeho adresa, tam kde je to použiteľné; táto položka bude uvedená pred citovaním relevantných častí;

iv) odkaz na jedinečné identifikačné číslo Digital Object Identifier (DOI), alebo na iné jedinečné identifikačné číslo, ak je známe;

v) ak je to potrebné, identifikátor štandardu a číslo priradené položke, napr. ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064. Je potrebné upozorniť na to, že tieto čísla môžu byť pre tlačenú a elektronickú podobu odlišné;

vi) pokiaľ sú zverejnené rôzne vyhotovenia tohto istého dokumentu (napr. vo formáte PDF a HTML), označenie formátu (napr. paper, PDF) a umiestnenie citovaného dokumentu;

vii) čísla odsekov, čísla viet a čísla riadkov (ak sú k dispozícii) na opísanie konkrétneho miesta, kde sa citovaný materiál v rámci elektronického dokumentu nachádza;

viii) čísla nárokov, čísla obrázkov, čísla chemických vzorcov, čísla matematických vzorov, čísla tabuliek, čísla génových sekvencií a čísla zoznamov počítačového programu, pokiaľ sú k dispozícii;

ix) ak čísla strán, odsekov a riadkov nie sú k dispozícii v citovanom patentovom dokumente v elektronickom formáte, môžu sa uviesť konkrétne nadpisy v rámci štruktúry dokumentu ako napr. „Best mode of performing the Invention“ alebo „Industrial Applicability“;

x) pokiaľ formát dokumentu zahŕňa určité číslovanie alebo ekvivalentný interný referenčný systém, môžu byť označené konkrétne pasáže textu, alebo môžu byť označené prvé a posledné slová textu.

Pre prípad, že rovnaký dokument nemusí byť v budúcnosti dostupný, je potrebné uchovávať úradné kópie elektronického dokumentu. Toto je dôležité najmä pre zdroje ako je internet a online databázy.

Pokiaľ je elektronický dokument dostupný aj v papierovej forme alebo vo forme prezentovanej na stranách, tento nemusí byť identifikovaný ako elektronický dokument, pokiaľ to nie je žiaduce alebo užitočné.

Nasledujúce príklady ilustrujú citácie z elektronických dokumentov:

Príklady (1 – 4) zápisu dokumentov získaných z online databáz do rešeršnej správy:

1. SU 1511467 A (BRYAN MECH) 1989-09-30 (abstract) *World Patents Index* [database on-line]. Derwent Publications, Ltd. [retrieved on 24.2.1998]. Retrieved from: Questel. DW9016, Accession No. 90-121923.
2. DONG, XR. 'Analysis of patients of multiple injuries with AIS-ISS and its clinical significance in the evaluation of the emergency managements', *Chung Hua Wai Ko Tsa Chih,* Máj 1993, Vol. 31, No. 5, str. 301-302, (abstract) Medline [online]: United State; National Library of Medicine [retrieved on 24. February 1998]. Retrieved from: Dialog. Medline Accession no. 94155687, Dialog Accession No. 07736604.
3. JENSEN, BP. 'Multilayer printed circuits: production and application II'. *Electronik,* June-July 1976, č. 6-7, pages 8, 10,12,14,16. (abstract) INSPEC [online]. London, U.K.: Institute of Electrical Engineers [retrieved on 24.2.1998]. Retrieved from: STN International, USA. Accession No. 76:956632.
4. JP 3002404 A (Tamura Toru) 1991-03-13 (abstract). [online] [2.9.1998]. Retrieved from: EPOQUE PAJ Database.

Príklady zápisu elektronických patentových dokumentov získaných z internetu do rešeršnej správy:

Príklad 5.1

WO 2004/091307 A2 (ADVANCED BIONUTRITON CORP) 28.10.2004, paragraph [0068], [0069]; examples 2,6.

Príklad 5.2

GB 2,432,062 A (GE INSPECTION TECHNOLOGY LP) 5.9.2007, „Detailed Description“, third paragraph beginning „Referring to Figure 2“.

Príklad 6: (Elektronicky registrované duševné vlastníctvo – iné než patentové dokumenty)

HU D9900111 Industrial Design Application, (HADJDUTEJ TEJIPARI RT, DEBRECEN) 2007-07-19, [database online], [retrieved on 1999-10-26] Retrieved from the Industrial Design Database of the Hungarian Patent Office using Internet <URL: http://elajstrom.hpo.hu/?lang=EN>.

Príklad 7: (Kompletná práca – kniha alebo správa)

WALLACE, S, and BAGHERZADEH, N. Multiple Branch and Block Prediction. *Third International Symposium on High-Performance Computer Architecture* [online], February 1997 [retrieved on 2007-07-

18].Retrieved from the Internet: <URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&arnumber=569645&isnumber=12370> <DOI: 10.1109/HPCA.1997.569645>.

Príklad 8: (Časť práce - Kapitola alebo ekvivalentné označenie)

National Research Council, Board on Agriculture, Committee on Animal Nutrition, Subcommittee on Beef Cattle Nutrition. Nutrient Requirements of Beef Cattle [online]. 7. revised edition. Washington, DC: National Academy Press, 1996 [retrieved on 2007-07-19]. Retrieved from the Internet : <URL: http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=9791&page=24> Chapter 3, page 24, table 3-1, ISBN-10: 0-309-06934-3.

Príklad 9: (Elektronické periodiká - články alebo iné príspevky)

AJTAI, Miklos. Generating Hard Instances of Lattice Problems. *Electronic Colloquium on Computational Complexity, Report TR96-007* [serial online], [retrieved on 1996-01-30].Retrieved from the Internet : <URL: http://eccc.hpi-web.de/pub/eccc/reports/1996/TR96-007/index.html>.

Príklad 10: OWEN, RW et al. Olive-oil consumption and health: the possible role of antioxidants. *Lancet Oncology*, Vol 1, no. 2, 1. October 2000 , pp 107-112 [online], [retrieved on 2007-07-18]. Retrieved from the Internet <URL: http://www.ingentaconnect.com/content/els/14702045/2000/00000001/00000002/art0001> <DOI: 10.1016/S1470-2045(00)00015-2>

Príklad 11: (Elektronické vývesky, oznamovacie systémy a diskusné zoznamy – Celý systém)

BIOMET-L (A forum for the Bureau of Biometrics of New York) [bulletin board online]. Albany (NY): Bureau of Biometrics, New York State Health Department, July, 1990 [retrieved on 1998-02-24].Retrieved from the Internet : <listserv@health.state.ny.us>, message: subscribe BIOMET-L your real name.

Príklad 12: (Elektronické vývesky, oznamovacie systémy a diskusné zoznamy – Príspevky)

PARKER, Elliott. 'Re: citing electronic journals'. In PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [online]. Houston (TX): University of Houston Libraries, November 24, 1989; 13:29:35 CST [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet : <URL: telnet://bruser@a.cni.org>.

Príklad 13: (Elektronická pošta)

'Plumb design of a visual thesaurus'. *The Scout Report* [online]. 1998, vol. 5 no. 3 [retrieved on 1998.05.18]. Retrieved from Internet electronic mail: <listserv@cs.wisc.edu>, subscribe message: info scout-report. Retrieved from the Internet : <URL: http://scout.wisc.edu/Reports/ScoutReport/1998/scout-980515.html#13> ISSN: 1092-3861.

Príklad 14: (Manuály výrobkov/katalógy či ďalšie informácie získané z webových stránok)

Corebuilder 3500 Layer 3 High-function Switch. Datasheet [online]. 3Com Corporation, 1997 [retrieved on 1998-02-24].Retrieved from the Internet : <URL: http://www.3com.com/products/dsheets/400347.html>.

Príklady 15 a 16: Dokumenty, získané z CD-ROM-ov

Príklad 15:

JP 08000085 A (TORAY IND INC), (abstract), 1996-05-31. In: Patent Abstracts of Japan [CD-ROM].

Príklad 16:

HAYASHIDA, O et al. Specific molecular recognition by chiral cage-type cyclophanes having leucine, valine, and alanine residues. *Tetrahedron* 1955, Vol. 51 (31), p. 8423-36. In: Chemical Abstracts [CD-ROM]. CAS Abstract 124:9350.

Každý dokument (odkaz) citovaný v rešeršnej správe by mal byť označený nasledujúcimi písmenami alebo znakom, ktoré budú umiestnené vedľa citácie uvedeného dokumentu (odkazu):

Kategórie označujúce citované dokumenty (odkazy), ktoré sú zvlášť relevantné:

X nárokovaný vynález na základe takéhoto dokumentu nemôže byť posúdený ako nový alebo nemôže byť posúdený ako spĺňajúci podmienku vynálezcovskej činnosti, keď je použitý len tento dokument;

Y nárokovaný vynález na základe takéhoto dokumentu nemôže byť posúdený ako spĺňajúci podmienku vynálezcovskej činnosti, keď je tento dokument kombinovaný s jedným alebo viacerými takými dokumentmi, pričom takáto kombinácia je pre odborníka v stave techniky zrejmá.

Kategórie označujúce citované dokumenty (odkazy), predstavujúce ďalší relevantný stav techniky:

A dokument definujúci všeobecný stav techniky, bez zvláštnej relevancie;

D dokument, ktorý bol citovaný prihlasovateľom v prihláške a ktorý bol uvedený ako odkaz v procese rešerše. Kód „D“ by mal byť vždy sprevádzaný aj jednou z kategórií indikujúcou relevanciu citovaného dokumentu (napr. X,Y alebo A);

E dokument so skorším právom prednosti, ale zverejnený v deň alebo po dni podania patentovej prihlášky, v prípade, že obsah citovaného dokumentu tvorí stav techniky relevantný vo vzťahu k novosti posudzovanej prihlášky, uvedie sa spolu so symbolom X;

L dokument, ktorý môže vyvolať pochybnosti o uplatnenej priorite/ách, alebo ktorý je citovaný na stanovenie dátumu zverejnenia inej citácie alebo z iného špeciálneho dôvodu (musí byť uvedený dôvod, prečo je tento dokument citovaný);

O dokument týkajúci sa ústneho zverejnenia, zverejnenia použitím, vystavením a inými prostriedkami (t. j. týkajúci sa nepísomného zverejnenia); kód „O“ by mal byť sprevádzaný jednou z kategórií „X“, „Y“ alebo „A“;

P dokument zverejnený pred dátumom podania prihlášky ale neskôr než je dátum priority, ktorá je nárokovaná v prihláške. Kód „P“ by mal byť vždy sprevádzaný jednou z kategórií „X“, „Y“ alebo „A“;

T neskorší dokument publikovaný po dátume podania alebo dátume priority, ktorý nie je v konflikte s prihláškou, ale je citovaný na pochopenie princípu alebo teórie, na ktorých je vynález založený;

& dokument, ktorý je členom tej istej patentovej rodiny alebo dokument, ktorého obsah nebol examinerom overený, ale je považovaný za v podstate identický s tým dokumentom, ktorý examiner posudzoval.

Do rešeršnej správy a doplnkovej rešeršnej správy je okrem uvedeného nutné uviesť aj:

a) odvolávku na nároky, ktorých sa v rešeršnej správe citovaný dokument týka,

b) prehľadávané oblasti patriace do minimálnej PCT dokumentácie,

c) prehľadávané oblasti nepatriace do minimálnej PCT dokumentácie,

d) dátum podania nárokov, na ktoré bola rešerš vykonaná,

e) použité elektronické databázy,

f) zdroj, napr. internetová adresa, kde je možné nájsť, resp. objednať si relevantné dokumenty (napr. http://sk.espacenet.com, http://www.upv.sk/eskipo.php?lang=sk&idd=2, http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.formular, http://domino.indprop.gov.sk/objednavky.nsf/spis?OpenForm)

g) zoznam použitých kľúčových slov (výrazov) a slov s operátormi skrátenia použitých pri rešerši v jednotlivých databázach,

h) zoznam rešeršných otázok použitých pri rešerši v jednotlivých databázach,

i) informáciu, či bola rešerš vykonaná pre všetky patentové nároky; ak rešerš nebola vykonaná pre všetky nároky, dôvod, pre ktorý niektoré patentové nároky neboli podrobené rešerši (nejasnosť, nejednotnosť),

j) jazyk, resp. jazyky, v ktorých bola rešerš vykonaná,

k) dátum vyhotovenia rešeršnej správy a

l) meno a podpis experta PO, ktorý rešerš vykonal.

Časť rešerše môže byť nahradená odkazom na zodpovedajúcu Medzinárodnú rešeršnú správu alebo Správu o európskej rešerši.

Súčasťou rešeršnej, resp. doplnkovej rešeršnej správy sú tiež priložené kópie minimálne titulných strán a relevantných častí namietaných dokumentov. Pre prípad, že rovnaký dokument nemusí byť v budúcnosti dostupný, je potrebné uchovávať úradné kópie elektronického dokumentu. Toto je dôležité najmä pre zdroje ako je internet a on-line databázy.

Pri vyhodnocovaní rešerše, resp. doplnkovej rešerše sa dodržiavajú nasledujúce základné princípy:

- ak je predmet hlavného nároku nový, je nový aj predmet závislých nárokov a nie je potrebné vykonávať ďalšiu rešerš alebo uvádzať dokumenty vo vzťahu k predmetom závislých nárokov samotných,
- ak je spochybnená patentovateľnosť hlavného nároku, na posúdenie patentovateľnosti závislých nárokov môže byť nutné urobiť dodatočnú rešerš, či sú znaky závislého nároku samotného nové. Takáto rešerš by sa nemala robiť vo vzťahu k znakom, ktoré sú triviálne alebo v danej oblasti všeobecne známe,
- ak prihláška obsahuje nároky rôznych kategórií, musia byť všetky zahrnuté do rešerše,
- ak prihláška obsahuje len nároky jednej kategórie, niekedy môže byť žiaduce urobiť rešerš aj vo vzťahu k inej kategórii; napr. v prípade nárokovania si chemického postupu, tvoria východiskové látky súčasť stavu techniky; medziprodukty sú predmetom rešerše len vtedy, ak sú samostatne nárokované, avšak rešerš na finálne produkty je potrebné urobiť vždy s výnimkou, že sú zjavne známe.

2.6.1.1 Rešerš v dokumentoch a informáciách dostupných prostredníctvom internetu

Vo všeobecnosti platí, že dokumenty a informácie zverejnené na internete tvoria stav techniky v zmysle § 7 ods. 2 patentového zákona. Informácia, ktorá je sprístupnená na internete alebo v on-line databázach, sa považuje za sprístupnenú verejnosti od dátumu, kedy bola zverejnená. Dôkaz získaný z internetu má rovnakú váhu ako dôkaz získaný z tradičných papierových dokumentov, elektronických patentových databáz alebo iných zdrojov.

Za stav techniky sa považujú aj informácie, ku ktorým má prístup len obmedzený okruh ľudí (napr. stránky chránené heslom) a informácie, u ktorých sa vyžaduje platba za ich poskytnutie (analógia k zakúpeniu si knihy alebo objednaniu si odberu časopisu). Je postačujúce, ak webová stránka je principiálne dostupná bez ohľadu na stupeň jej dôvernosti.

Internetové stránky často obsahujú veľmi relevantné technické informácie, pričom niektoré informácie môžu byť dostupné len na internete. K takýmto informáciám patria napr. on-line pracovné návody a príručky k softvérovým produktom (ako sú napr. videohry) alebo iným produktom s krátkou životnosťou. Preto je často veľmi dôležité citovať v rešerši publikácie, ktoré sú získateľné len z internetu.

Posúdenie otázky, či a prípadne v akom rozsahu má byť rešerš vykonaná aj v dokumentoch zverejnených na internete, závisí od okolností konkrétneho prípadu, ale v niektorých oblastiach techniky je vykonanie systematickej rešerše v dokumentoch zverejnených na internete nevyhnutné. Obzvlášť v oblastiach týkajúcich sa informačných alebo softvérových technológií by sa rešeršou, ktorá by nezahŕňala aj rešerš v dokumentoch zverejnených na internete, nemuselo dospieť k dokumentom predstavujúcim najrelevantnejší stav techniky.

Dátum zverejnenia dokumentu sprístupneného na internete:

Určenie dátumu zverejnenia dokumentu má dva aspekty. Je potrebné zistiť, či je dátum zverejnenia uvedený správne a či bol celý obsah dokumentu skutočne sprístupnený verejnosti v tento deň.

Vzhľadom na charakter internetu je niekedy ťažké stanoviť dátum, kedy bola určitá informácia sprístupnená verejnosti. Napr. nie všetky webové stránky uvádzajú, kedy boli zverejnené. Navyše, webové stránky sa dajú ľahko aktualizovať, pričom neposkytujú žiadny archív predtým zobrazeného materiálu a neobsahujú ani záznamy, ktoré by umožňovali presne určiť, čo a kedy bolo zverejnené. Okrem toho je teoreticky možné manipulovať s údajmi a obsahom internetového dokumentu (podobne ako je možné manipulovať aj s údajmi a obsahom tradičných papierových dokumentov). Vzhľadom na rozsah a množstvo informácií dostupných cez internet, je však pravdepodobnosť, že dokument nájdený prieskumovým pracovníkom bol manipulovaný, veľmi nízka. Na základe toho, pokiaľ nie sú špecifické náznaky o opaku, sa dátum uvedený ako dátum zverejnenia dokumentu na internete považuje za skutočný dátum sprístupnenia obsahu dokumentu verejnosti.

Štandard dôkazu:

Ako štandard dôkazu sa použije miera pravdepodobnosti. Podľa tohto štandardu nie je dostatočné, keď uvedený dátum zverejnenia je len pravdepodobný. Prieskumový pracovník musí byť presvedčený o tom, že dátum zverejnenia je správny. Neznamená to však, že sa vyžaduje dôkaz typu „mimo akejkoľvek pochybnosti“ (úplný dôkaz).

Dôkazné bremeno pri použití dokumentu z internetu:

Všeobecne sa uplatňuje zásada, že keď sú úradom vznesené námietky, dôkazné bremeno leží najskôr na prieskumovom pracovníkovi. To znamená, že námietky musia byť odôvodnené a podložené, a musia ukazovať, že na základe miery pravdepodobnosti je námietka opodstatnená. Ak je táto podmienka splnená, potom je na prihlasovateľovi preukázať opak, dôkazové bremeno sa teda presunie na prihlasovateľa.

Ak prihlasovateľ poskytne argumenty spochybňujúce údajný dátumu zverejnenia dokumentu získaného z internetu, prieskumový pracovník musí tieto argumenty vziať do úvahy. Pokiaľ po zvážení prihlasovateľových argumentov prieskumový pracovník nie je presvedčený o tom, že dokument skutočne tvorí stav techniky, musí predložiť ďalší dôkaz podporujúci zachovanie sporného dátumu zverejnenia alebo už tento dokument nepovažuje za stav techniky vo vzťahu voči danej patentovej prihláške.

Pokiaľ prihlasovateľ vyvracia dátum zverejnenia dokumentu získaného z internetu bez argumentov alebo len všeobecnými tvrdeniami o nespoľahlivosti internetových dokumentov, takýto argument má len minimálnu váhu a je nepravdepodobné, že by zmenil názor prieskumového pracovníka.

V mnohých prípadoch obsahujú internetové dokumenty presný dátum zverejnenia, ktorý sa vo všeobecnosti považuje za spoľahlivý. Takéto dokumenty sú akceptované a dôkazné bremeno preukázať opak nesie prihlasovateľ. Ak prieskumový pracovník dôjde k záveru, že na základe miery pravdepodobnosti bol určitý dokument verejnosti sprístupnený v určitý deň, tento dátum sa na účely prieskumu považuje za dátum zverejnenia dokumentu.

Dokumenty spoľahlivé z hľadiska uvádzania dátumu ich zverejnenia:

Pre prieskumových pracovníkov sú zvlášť dôležité on-line technické časopisy od vedeckých vydavateľov. Spoľahlivosť týchto časopisov je rovnaká ako tradičných papierových časopisov, t.j. veľmi vysoká. Je potrebné upozorniť na to, že internetové publikácie niektorých položiek časopisu môžu byť skoršie než je dátum zverejnenia zodpovedajúcej papierovej verzie. Okrem toho, niektoré časopisy zverejňujú na internete rukopisy, ktoré im boli predložené, ale ktoré ešte neboli publikované, a v niektorých prípadoch predtým, než boli schválené pre papierovú publikáciu. Ak časopis neschváli rukopis na publikáciu, zverejnenie rukopisu na internete môže byť jediné sprístupnenie jeho obsahu verejnosti. Je nutné upozorniť na to, že obsah dokumentu zverejneného na internete sa môže líšiť od konečnej publikovanej verzie. Takéto dva dokumenty sa považujú za dva samostatné dokumenty, ktoré majú svoje vlastné dátumy zverejnenia.

Mnoho ďalších zdrojov okrem už spomenutých vedeckých vydavateľstiev je vo všeobecnosti považovaných za také, ktoré poskytujú spoľahlivé dátumy zverejnenia. Tieto zahŕňajú napríklad vydavateľov novín, iných periodík, televízne alebo rádiové stanice a pod.. Dokumenty zverejnené akademickými inštitúciami, medzinárodnými a verejnými organizáciami a orgánmi pre štandardy tiež patria do kategórie dokumentov, pri ktorých sa vo všeobecnosti nespochybňuje dátum ich sprístupnenia verejnosti.

Niektoré univerzity vedú tzv. e-print archívy, do ktorých autori ukladajú výskumné správy v elektronickej podobe pred ich zverejnením na konferenciách alebo v časopisoch. Niektoré z týchto správ sa už potom nikdy nezverejnia v žiadnej inej forme.

Spoločnosti, organizácie alebo fyzické osoby používajú internet na zverejnenie dokumentov, ktoré boli predtým publikované na papieri. Medzi ne patria napr. pracovné návody pre softvérové produkty ako sú videohry, príručky pre výrobky ako mobilné telefóny, katalógy výrobkov alebo cenníky a biele knihy produktov alebo rodín produktov. Evidentne je väčšina týchto dokumentov určená verejnosti, napr. súčasným alebo potenciálnym zákazníkom a sú teda určené na zverejnenie. Preto sa daný dátum môže považovať za dátum ich zverejnenia.

Dokumenty menej spoľahlivé z hľadiska uvádzania dátumu ich zverejnenia:

Dokumenty zo zdrojov ako je Usernet diskusnej skupiny, blogy, e-mailové archívy zoznamov adresátov, či stránky wiki tvoria tiež stav techniky. V týchto prípadoch však môže byť ťažké spoľahlivo zistiť dátum sprístupnenia jednotlivých informácií verejnosti, pričom miera spoľahlivosti sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho zdroja. Počítačom generované údaje o čase alebo často používaný dátum „poslednej modifikácie“ je však možné považovať za spoľahlivé údaje o zverejnení dokumentu.

V prípade pochybností, čo sa týka dátumu zverejnenia informácie na internete, je možné získať ďalší dôkaz z internetovej archívnej služby (napr. www.archive.org). Hoci takéto služby môžu byť neúplné, žiadnym spôsobom to neznižuje dôveryhodnosť získaných údajov.

Dokumenty, ktorých dátum zverejnenia sa nedá zistiť:

Pokiaľ sa dátum zverejnenia dokumentu nedá zistiť, dokument v rámci prieskumu prihlášky nie je možné považovať za stav techniky.

2.6.2 Vecný prieskum

Podľa § 5 ods. 1 zákona sa patenty udeľujú na vynálezy zo všetkých oblasti techniky, ktoré sú nové, sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a sú priemyselne využiteľné.

Z uvedeného vyplývajú štyri kritériá patentovateľnosti a to:

- kritérium predmetu ochrany,
- kritérium novosti,
- kritérium vynálezcovskej činnosti,
- kritérium priemyselnej využiteľnosti.

2.6.2.1 Predmet ochrany

Prvým kritériom patentovateľnosti je kritérium predmetu ochrany. Predmetom ochrany sú vynálezy zo všetkých oblastí techniky, a preto by pri hodnotení tohto kritéria malo byť stanovené, či prihlasované riešenie je vynálezom alebo nie.

Vzhľadom na to, že sa doteraz nepodarilo sformulovať pozitívne vymedzenie pojmu vynález, § 5 ods. 3 zákona demonštratívne uvádza niektoré predmety alebo činnosti, ktoré sa nepokladajú za vynález.

Sú to:

- objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
- estetické výtvory,
- plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,

- programy počítačov,
- podávanie informácií.

Vylúčené z patentovateľnosti sú aj niektoré riešenia, ktoré by bolo možné pokladať za vynález, no udelenie patentu nie je z rôznych dôvodov žiaduce. Tieto riešenia sú taxatívne vymedzené v § 6 zákona. Patenty sa neudeľujú na:

- ľudské telo v akomkoľvek štádiu vzniku či vývoja vrátane zárodočných buniek, ani jednoduchý objav niektorého z jeho prvkov alebo produktov vrátane sekvencie ľudských génov (§ 6 ods.1 písm. d)),
- spôsoby klonovania ľudských jedincov, spôsoby modifikácie genetickej identity zárodočnej línie ľudských jedincov a použitie ľudských embryí na obchodné a priemyselné účely (§ 6 ods. 2 písm. a), b), c)),
- spôsoby modifikácie genetickej identity zvierat, ktoré môžu spôsobiť zvieratám utrpenie, pričom nemajú podstatný medicínsky úžitok pre ľudí alebo zvieratá a ani na zvieratá, ktoré sú výsledkom takýchto spôsobov (§ 6 ods.2 písm. d)),
- chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy alebo metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom alebo zvieracom tele (§ 6 ods.1 písm. c)),
- odrody rastlín a plemená zvierat (§ 6 ods.1 písm. a)),
- v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín a zvierat (§ 6 ods.1 písm. b)),
- vynálezy, ktorých obchodné využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi (§ 6 ods.1 písm. e) a ods. 2).

Expert PO, pri posudzovaní patentovateľnosti vynálezu v úplnom prieskume, najskôr hodnotí jasnosť, jednoznačnosť nárokov a ich dostatočnú podporu a objasnenie uskutočniteľnosti v opise a potom, na základe rešerše v doterajšom stave techniky, novosť, vynálezcovskú činnosť, priemyselnú využiteľnosť a jednotnosť vynálezu.

2.6.2.1.1 Patentové nároky a kategórie vynálezu

2.6.2.1.1.1 Patentové nároky

Patentové nároky musia vymedziť predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Musia byť jasné, stručné, nesmú obsahovať formulácie, ktoré nie sú jednoznačné alebo neurčité výrazy a musia byť podložené opisom (§ 5 ods. 1 vyhlášky).

2.6.2.1.1.1.1 Forma a obsah nárokov

Predmet, na ktorý sa požaduje ochrana, je uvedený v patentových nárokoch uvedením technických znakov vynálezu. Niekedy je možné pripustiť uvedenie účelu, prípadne funkčných znakov, ktoré môžu napomôcť definovaniu a objasneniu vynálezu.

Každý patentový nárok musí byť vyjadrený jednou vetou. Ak to charakter vynálezu nevylučuje, potom patentové nároky spravidla pozostávajú z:

- úvodnej (predvýznakovej) časti, ktorá zahrňuje názov vynálezu a ďalej znaky, ktoré sú nutné na určenie predmetu, ktoré sú v danej kombinácii súčasťou stavu techniky. Táto kombinácia musí byť známa z jedného známeho riešenia. Je neprípustné v tejto časti nároku uvádzať kombináciu znakov, aj keby boli samy osebe známe, ale pozbierané z viacerých známych riešení, pretože by sa tak umelo vytváral neexistujúci stav techniky. Z viacerých známych riešení, ktoré tvoria stav techniky, sa pritom použije to, ktoré je z hľadiska novosti vynálezu najbližšie.

- významkovej časti, uvedenej slovami*:"..., vyznačujúci sa tým, že ...",* s určujúcimi znakmi, na ktoré sa v spojení so znakmi z úvodnej časti požaduje ochrana. Určujúcimi znakmi sú tiež znaky, v ktorých sa vynález líši od známeho riešenia toho istého problému, ktorého spoločné znaky s vynálezom sú zahrnuté v úvodnej časti.

Zostavenie nároku z dvoch častí (t. j. úvodnej a významkovej) je odôvodnené v prípadoch, keď existuje doterajší stav techniky, ktorý je nárokovaným vynálezom konkretizovaný alebo rozvíjaný.

Patentové nároky tvorené jednou časťou sú obvyklé, najmä pri chemicky vyrobených látkach, mnohých biotechnologických produktoch (nukleové sekvencie, vektory, transformanty a pod.).

2.6.2.1.1.1.2 Jasnosť, výklad a rozsah nárokov

Keďže rozsah ochrany vyplývajúcej z udeleného patentu je určený obsahom patentových nárokov, na výklad ktorých môže byť použitý aj opis vynálezu a výkresy (§ 13 ods. 1 zákona), prikladá sa jasnosti nárokov najvyššia dôležitosť.

Požiadavka, že nároky musia byť jasné, platí pre každý jednotlivý nárok aj pre nároky ako celok. Jasnosť nárokov sa pritom jednoznačne odvíja od jasnosti výrazov použitých v definícii nároku.

Každý nárok by mal byť chápaný tak, že slovám sa prikladá taký význam a rozsah, aký obvykle majú v príslušnom odbore, výnimočne môže byť špeciálny význam jednotlivých termínov definovaný v opise, ale vtedy by sa mala požadovať taká zmena nároku, aby bol tento špeciálny význam jasný už z nároku samotného.

Patentové nároky nesmú obsahovať (ak to nie je bezpodmienečne nutné) odkazy na opis alebo výkresy, najmä nie sú prípustné odkazy typu „... ako bolo napísané v opise…" alebo „... ako je znázornené na výkrese...". Ale existujú výnimky, keď je možné použiť takúto formuláciu. Ide najmä o prípady, keď je nutné opísať nejaký zvláštny tvar uvedený na výkrese, o prípady chemických výrobkov, ktorých vlastnosti je možné vyjadriť len grafmi a diagramami alebo o prípady biotechnologických vynálezov, ktoré sa odvolávajú na sekvenčný protokol alebo výkres, kde je uvedená štruktúra napr. plazmidu, či iná génová mapa.

Ak prihláška zahŕňa výkresy, na ktorých je opísané zariadenie alebo iná zložitejšia konštrukcia, potom v nárokoch uvedené znaky vynálezu majú byť z dôvodu ľahšieho pochopenia vynálezu doplnené vzťahovými značkami (uvedenými v zátvorkách). Ak je to z hľadiska jasnosti a určitosti účelné, vzťahové značky môžu byť použité aj v úvodnej časti nezávislého patentového nároku. Vzťahové značky sa nesmú použiť na reštriktívny výklad rozsahu ochrany.

V prípade, že predmet vynálezu je definovaný zložením udaným rozmedzím obsahu jednotlivých zložiek, musí byť využiteľná každá hodnota z uvedeného rozmedzia všetkých zložiek. Ak ide o rozsah, nepripúšťa sa nulová hodnota, ale pripúšťa sa formulácia „až do ...%". Znamená to, že vo všetkých príkladoch uskutočnenia musí byť aspoň stopové množstvo daného prvku.

Predmet má byť v nároku definovaný pomocou pozitívnych znakov. Rozsah nároku však môže byť obmedzený pomocou „disclaimeru", čo znamená, že určitý prvok jasne definovaný technickými znakmi je výslovne vylúčený z ochrany, napr. kvôli nedostatku novosti alebo podloženia v opise. Disclaimer možno použiť len vtedy, ak predmet inak nie je možné v nárokoch jasne a stručne definovať pomocou pozitívnych znakov.

Ďalšími špecifickými výrazmi, ktoré majú vplyv na jasnosť nárokov a ich odlíšenie od stavu techniky sú výrazy „zahrňovať" alebo „obsahovať" a výraz „pozostávať z". Výrazy „zahrňovať" alebo „obsahovať" sa používajú v patentových nárokoch hlavne pri definovaní chemických zmesí, ale aj nukleotidových a aminokyselinových reťazcov. Je nutné si uvedomiť, že pri použití výrazu „zahrňovať" alebo „obsahovať" nie je definícia ukončená a zmes môže obsahovať aj iné podstatné zložky, v prípade sekvencií ďalšie časti reťazca, takže by patrila do rozsahu už známych sekvencií a nespĺňala by podmienku novosti.

Všeobecne platí, že by nemali byť prípustné nároky, ktoré sa pokúšajú definovať vynález pomocou výsledku, ktorý sa má dosiahnuť. Ale aj tu existuje výnimka a vynález môže byť definovaný len funkčnými znakmi v tom prípade, ak predmet vynálezu nie je možné definovať inak bez toho, že by nedošlo k neprimeranému obmedzeniu rozsahu ochrany. V tomto prípade je ale nutné, aby opis obsahoval testy a postupy, ktorými je možné tento výsledok jednoducho a bez neprimeraného experimentovania pozitívne overiť.

2.6.2.1.1.1.3 Nezávislé a závislé nároky

Každá prihláška musí obsahovať jeden alebo niekoľko nezávislých nárokov, v ktorých sú uvedené všetky podstatné technické znaky nutné na charakterizovanie a uskutočnenie predmetu vynálezu v celom nárokovanom rozsahu.

Každý nárok môže byť doplnený jedným alebo viacerými nárokmi, ktoré definujú zvláštne (výhodné) uskutočnenia (tzv. závislé nároky). Každý závislý nárok musí obsahovať všetky podstatné znaky nároku, od ktorého je závislý, čo je možné vyjadriť bez zbytočného opakovania textu tak, že vo svojej úvodnej časti obsahuje odkaz na ten nárok, ktorého znaky preberá. Vo významovej časti závislého nároku sa uvádzajú tie znaky, ktoré predstavujú zvláštne (výhodné) uskutočnenie vynálezu. Závislosť je prípustná tak od nezávislých, ako aj závislých nárokov. Závislý nárok musí rozvíjať príslušný nezávislý, resp. závislý nárok a nesmie s ním byť v rozpore.

Závislé nároky sa môžu vzťahovať aj k viacerým nárokom, ktorých znaky preberajú a rozvíjajú. Ak je nárok, resp. nároky, na ktorý sa závislý nárok odvoláva, zložený z dvoch častí, môže sa závislý nárok vzťahovať nielen k znakom v časti významovej, ale aj k znakom v úvodnej (predvýznakovej) časti.

Celkový počet patentových nárokov v prihláške má byť primeraný podstate vynálezu, pre ktorý sa požaduje ochrana. Je nutné sa vyhnúť veľkému počtu nárokov triviálnej povahy, ako aj uvádzaniu veľkého počtu alternatív v jednom nároku, čo môže viesť k sťaženiu vymedzenia predmetu, na ktorý sa požaduje ochrana. Patentové nároky majú byť usporiadané tak, aby na seba logicky nadväzovali.

2.6.2.1.1.1.4 Podloženie nárokov opisom

Nároky musia byť podložené opisom. To znamená, že v opise, hlavne v časti „Príklady uskutočnenia vynálezu“ sa musí nachádzať základ pre predmet každého nároku a rozsah nároku by nemal byť širší, než ako je odvoditeľný z rozsahu opisu, výkresov a svojho prínosu k stavu techniky.

Na dostatočné objasnenie vynálezu je potrebné, aby opisná časť obsahovala všetky podstatné a postačujúce informácie na uskutočnenie vynálezu odborníkom v danej oblasti techniky bez vynaloženia neadekvátnej experimentálnej práce a len pri použití všeobecne známych poznatkov v čase podania prihlášky bez uplatnenia ďalšej vynálezcovskej činnosti.

Podmienka dostatočného objasnenia nie je splnená, ak je úspešné uskutočnenie vynálezu závislé od náhody alebo dosiahnuteľné nespoľahlivým spôsobom. Ak je ale zaručené jeho úspešné opakovanie, aj keď je spojené s určitým rizikom zlyhania, nemožno to považovať za neprimerané experimentovanie.

Dôkaz o nedostatočnom objasnení vynálezu musí predložiť expert PO. Tento môže byť podporený faktami z doterajšieho stavu techniky, kde je uvedená informácia o nemožnosti opakovania nárokovaného vynálezu alebo predvídania jeho konečného výsledku. Takáto námietka je pri nedostatku pozitívnych príkladov uskutočnenia v opise považovaná za závažnú.

Námietka nedostatočnej opory v opise môže byť vznesená pri veľmi širokej definícií v nároku (napr. charakterizovanie očakávaným výsledkom, t. j. funkčným znakom), pričom je doložený len jeden konkrétny príklad uskutočnenia. Takéto definovanie je možné len v prípade, že ide o základný (priekopnícky) vynález v danej oblasti, umožňujúci jej ďalší rozvoj a posúvajúci poznanie dopredu, kde by presnejšia definícia viedla k neprimeranému obmedzeniu ochrany.

Inak môže expert PO namietať, že odborník nebude schopný aplikovať jedno konkrétne poskytnuté uskutočnenie vynálezu na detailné objasnenie vynálezu v celej nárokovanej šírke. Toto tvrdenie však musí byť doložené relevantnými dokumentmi, a to konkrétnym nefungujúcim príkladom zo stavu techniky, ktorý patrí do ochrany.

2.6.2.1.1.2 Kategória vynálezu

Na správne vypracovanie opisu vynálezu a formulovanie patentových nárokov je potrebné, aby bolo už vopred jasné, do ktorej kategórie vynálezov predmet ochrany patrí.

Kategóriou rozumieme skupiny, do ktorých zaraďujeme vynálezy jedného druhu. Zvolená kategória vynálezu musí vystihovať to, čo bolo vynálezom vyriešené. Správne zvolená kategória má svoj ďalší význam pri prieskume splnenia podmienok na udelenie ochrany a taktiež pri výklade rozsahu práv vyplývajúcich z udelenej ochrany.

Jednou zo základných podmienok na udelenie ochrany je priemyselná využiteľnosť a vzhľadom na to rozdeľujeme vynálezy do dvoch širších skupín:

- vynálezy, ktorých predmet je možné vyrábať, a ide preto o hmotné predmety a
- vynálezy, podľa ktorých je možné postupovať pri výrobe, t. j. postupy.

Po tomto širšom rozdelení pristúpime na delenie vynálezov do základných skupín kategórií vynálezov, a to:

- veci – priestorové hmotné predmety, ako výrobky, zariadenia, zapojenia, látky, zmesi, látky získané premenou atómového jadra,
- postupy (spôsoby) – najmä spôsoby výroby, pracovné postupy a
- použitie, ktoré sa považuje za špecifickú kategóriu a spočíva v použití veci alebo postupu (spôsobu) na nový účel, na základe zistenia novej vlastnosti tejto veci alebo postupu.

V tomto rozdelení sú do osobitnej skupiny zaradené biotechnologické vynálezy, ktoré je možné podľa určitých kritérií zaradiť do všetkých skupín kategórií vynálezov.

Kategória vynálezu je objektívne daná podstatou vynálezu, t. j. charakterom jeho podstatných znakov, a nie je možné ľubovoľne si ju zvoliť.

2.6.2.1.1.2.1 Veci

Veci (fyzikálne predmety), ako sú výrobky a zariadenia, sú charakterizované znakmi trvalými, určujúcimi konštrukčné vytvorenie a/alebo materiálovým zložením alebo sú určené svojimi charakteristickými, resp. špecifickými znakmi.

Zariadenie sa od výrobku líši tým, že je schopné vykonávať určitú funkciu, ak sa do neho privádza energia. Pri zariadeniach je navyše zdôraznený najmä opis konštrukčného usporiadania týkajúci sa telesného vytvorenia a vzájomnej polohy všetkých jeho podstatných súčastí.

V patentových nárokoch sa používa trpný dokonavý tvar slovesa, ktorý znamená ukončený stav (napr. je upravené, je usporiadané a pod).

Zapojenia sú špecifickým druhom zariadení, ktoré sú charakterizované usporiadaním ich prvkov, resp. blokov v priestore tak, aby boli schopné vykonávať alebo zaisťovať určité činnosti alebo funkcie. Ide predovšetkým o elektrické, pneumatické alebo hydraulické zapojenia. Zapojenie je nutné definovať v patentových nárokoch vzájomným spojením prvkov, blokov, obvodov alebo súčiastok v statickom stave. Napr. v elektrickom zapojení sa na opis spojenia využívajú vstupné elektródy a výstupné elektródy polovodičových prvkov, vstupy a výstupy jednotlivých obvodov alebo vývody, prípadne odbočky odporov, kondenzátorov, cievok, transformátorov a pod. V prípade blokovej schémy je potrebné uviesť v opisnej časti aspoň jeden príklad konkrétneho uskutočnenia jednotlivých blokov.

Do kategórie „veci“ ďalej zaraďujeme zmesi a látky. Zmesi sú látky získavané mechanickým spôsobom, t. j. prostým zmiešaním zložiek (rôzne prostriedky, roztoky, tmely, vsádzky a pod.). Na charakteristiku týchto látok sa zvyčajne uvádza kvalitatívne zloženie a kvantitatívny obsah jednotlivých zložiek a je potrebné, aby zmes bola bližšie označená vzhľadom na svoje použitie. Napr.: Zmes na odstraňovanie ľadu.

Látky získané chemicko-fyzikálnymi premenami, teda získané zmiešaním zložiek pri súčasných chemicko-fyzikálnych zmenách (zliatiny, betóny, sklo, keramika atď.). Pri týchto látkach je okrem špecifických znakov uvedených v predchádzajúcej časti potrebné ďalej, v prípade nevyhnutnosti, charakterizovať ich fyzikálnu štruktúru, napr. výsledky röntgenografickej analýzy (napr. mriežkovú vzdialenosť).

Patentové nároky uvedených dvoch typov látok pozostávajú z dvoch častí, a to úvodnej a významovej. V úvodnej časti patentových nárokov sa uvedie účel použitia, prípadne známe zložky látky a vo významovej časti sa uvedú známe a/alebo nové zložky látky s vymedzením ich obsahov.

Kvantitatívny obsah každej zložky sa uvádza v ľubovoľných uznávaných jednotkách (% hmotnostné, % objemové, diely hmotnostné atď.), a to buď uvedením presnej hodnoty alebo dvoma hodnotami, charakterizujúcimi dolnú a hornú hranicu obsahu danej zložky, pričom je neprístupné, aby dolná hranica mala nulovú hodnotu. Nie je prípustné uvádzanie celkového kvantitatívneho obsahu dvoch a viacerých zložiek v danej látke bez uvedenia obsahu jednotlivých zložiek alebo ich vzájomného pomeru.

Látky získané premenou atómového jadra sú látky získané umelo vyvolanými jadrovými reakciami, napr. ožarovaním neutrónmi alebo nabitými časticami, teda nie samovoľne prebiehajúcimi reakciami, ku ktorým možno priradiť:

- izotopy nových chemických prvkov a
- nové izotopy známych chemických prvkov.

Špecifickými znakmi látky, získanej premenou atómového jadra sú:

- hmotnostné číslo jadra a
- náboj jadra,

pri rádioaktívnych izotopoch tiež:

- polčas rozpadu,
- druh rozpadu rádioaktívneho jadra a
- energia emitovaných častíc alebo gama-lúčov.

Patentové nároky tejto látky sa nedelia na časť úvodnú a významovú.

Chemicky vyrobené látky predstavujú chemické zlúčeniny vrátane vysokomolekulárnych a biologicky aktívnych látok.

Na dostatočné definovanie týchto látok v patentových nárokoch je potrebné uviesť:

- pre určitú konkrétnu zlúčeninu - štruktúrny chemický vzorec jej molekuly, ak nie je jasne a jednoznačne špecifikovaná svojím názvom,
- pre skupinu zlúčenín - všeobecný štruktúrny vzorec s presným vymedzením významu všeobecných substituentov,
- pre vysokomolekulárne zlúčeniny - celkovú štruktúru makromolekuly uvedenú prostredníctvom štruktúry jedného článku alebo článkov makromolekuly, periodickosť článkov, koncové a vedľajšie skupiny, geometriu a stereometriu a molekulovú hmotnosť,
- pre látky neznámeho zloženia - špecifické chemické, fyzikálne, organoleptické a iné vlastnosti a údaj, z čoho boli látky vyrobené, ktorý postačuje na identifikáciu týchto látok,
- požiadavky na definovanie špecifických biotechnologických produktov (nukleové a aminokyseli-nové sekvencie, plazmidy, vektory, hybridómy, mikroorganizmy, iné transformanty, protilátky, antigény a iné) sú uvedené v kap. 2.6.4.1.

Nezávislý patentový nárok chemicky vyrobenej látky sa spravidla nedelí na časť úvodnú a významovú, musí však obsahovať názov zlúčeniny podľa platnej chemickej nomenklatúry a jej chemický štruktúrny vzorec, prípad. všeobecný vzorec s vymedzením významu všetkých uvedených všeobecných substituentov.

Patentové nároky na výrobok, látku alebo zariadenie nesmú obsahovať znaky spôsobové a naopak. Uvedené neplatí v prípade nárokov typu „*product by process*“, keď nie je možné charakterizovať výrobok alebo látku jeho zložením, ale len spôsobom jeho prípravy.

Príklad:

„Výrobok X získaný spôsobom Y“.

Nárok na výrobok definovaný spôsobom jeho výroby (product-by-process claim) je prípustný len vtedy, ak

a) výrobok samotný spĺňa podmienky patentovateľnosti, teda je nový, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľný a

b) neexistujú žiadne iné informácie, ktoré by umožnili prihlasovateľovi definovať výrobok zodpovedajúcim spôsobom, teda jeho špecifickými znakmi (štruktúrou alebo parametrami).

2.6.2.1.1.2.2 Postupy

Pre postup je charakteristické, že pri ňom ide o pôsobenie na pracovný predmet, ktoré sa opisuje slovesom v nedokonavom tvare vyjadrujúcom dej. Postup sa vyznačuje následnosťou dejov alebo úkonov, t. j. časovým priebehom. V patentových nárokoch je postup určený, ak sa uvedie, na aký pracovný predmet sa pôsobí, ako sa naň pôsobí (poradie vykonávaných úkonov, podmienky, ako sú tlak, teplota, veľkosť elektrického prúdu a pod.) a čo je výsledkom pôsobenia.

Výsledkom spôsobu výroby je výrobok. Spôsoby výroby vecí spočívajú v premieňaní vecí (prírodných alebo už predtým zhotovených polotovarov a výrobkov) za vzniku nových vecí slúžiacich človeku na žiadaný účel. Sú charakterizované spravidla tým, že sa najskôr určí stav východiskového pracovného predmetu a potom sa uvedie časová následnosť, resp. súslednosť a spôsob pôsobenia na tento pracovný predmet, niekedy s použitím pracovného prostriedku (nástroja, zariadenia) alebo v oblasti chémie a pod. pridaním ďalšej zložky.

Ak je výsledkom pôsobenia zistenie stavu (napr. meraním) alebo zmena stavu (napr. vysušením, zmrazením,...) vecí, potom ide o pracovný postup. Pracovné postupy spočívajú v pôsobení na vec na dosiahnutie zmeny stavu týchto vecí. Nevyrábajú sa nové veci, ale upravujú sa ich vlastnosti, stav a pod.

2.6.2.1.1.2.3 Použitie

Použitie známej veci alebo postupu bez akýchkoľvek úprav (výrobku, spôsobu, zariadenia) na nový účel možno považovať za vynález, ak je založené na zistení novej vlastnosti tejto veci.

Patentové nároky sa zostavujú nasledovne:

Použitie ... (uvedie sa názov alebo opis známej veci) *ako...(*uvedie sa konkrétny nový účel danej veci).

Nárok na použitie znie napr.: „*Použitie zlúčeniny x ako insekticídu*“.

Použitie by sa nemalo zamieňať s účelovo zameraným nárokom na zlúčeninu na zvláštny účel, v našom prípade na zlúčeninu X na ničenie hmyzu. Účelovo zameraný nárok by znel: „*Insekticíd, vyznačujúci sa tým, že obsahuje 50 až 100 % hmotnostných zlúčeniny X*“.

Existuje aj tzv. obrátená formulácia použitia, keď sa ako predmet prihlášky uvedie v nárokoch postup a ako charakteristický význak sa uvedie použitie. Napr.: „*Spôsob ničenia hmyzu, vyznačujúci sa tým, že sa použije zlúčenina X*“.

V odbore chémie a farmácie je, na rozdiel od nechemických odborov, kategória „Použitie“ veľmi častá. Veľmi často sa vyskytuje napr. pri patentovaní si prvého alebo druhého, resp. ďalšieho medicínskeho použitia známej látky (*pozri* kap. 2.6.4.2.2 a kap. 2.6.4.2.3).

2.6.2.2 Novosť

Novosť vynálezu patrí medzi základné hmotnoprávne podmienky patentovateľnosti. Podľa § 7 ods. 1 zákona sa vynález považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky. Táto základná hmotnoprávna podmienka platí absolútne a objektívne, čo znamená, že všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti kedykoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, kdekoľvek a akýmkoľvek spôsobom, už nie je nové (§ 7 ods. 2 zákona).

Pri posudzovaní novosti vynálezu a porovnávaní jeho obsahu s relevantným dokumentom známym zo stavu techniky, sa takéto hodnotenie robí vždy len vzhľadom na obsah jedného dokumentu. Kombinovať informácie známe z viacerých dokumentov nie je možné.

Ak však dokument (primárny dokument) odkazuje výslovne na iný dokument, v ktorom sú podrobnejšie uvedené informácie týkajúce sa niektorých znakov skúmaného vynálezu, potom možno obsah druhého dokumentu považovať za súčasť primárneho dokumentu, ktorý obsahuje uvedený odkaz, ak dokument, na ktorý sa odkazuje, bol ku dňu zverejnenia primárneho dokumentu sprístupnený verejnosti.

Rovnaký princíp platí aj pre predmet výslovne vylúčený v podobe disclaimeru.

Na chybu novosti určitého riešenia je aj dokument, z ktorého je posudzované riešenie priamo a jednoznačne odvoditeľné vrátane všetkých znakov, ktoré vyplývajú pre odborníka z toho, čo je v namietanom dokumente výslovne uvedené, napr. ak je opísané použitie gumy za okolností, keď je jednoznačne využitá jej elasticita, aj keď to nie je výslovne uvedené, je to na chybu novosti použitia elastického materiálu. Je však dôležité obmedziť sa len na tie znaky, ktoré sú priamo a jednoznačne odvoditeľné, nie je možné nesprávne vykladať obsah dokumentu tak, že zahrňuje aj všeobecne známe ekvivalenty, ktoré nie sú v dokumente uvedené. V tom prípade by už išlo o posudzovanie vynálezcovskej činnosti.

Chemická zlúčenina, prípadne prírodná látka, ktorej názov alebo vzorec bol uvedený v dokumente, sa nepovažuje za známu, pokiaľ ostatné údaje a informácie obsiahnuté v namietanom dokumente, prípadne spolu so všeobecne známymi vedomosťami v danej oblasti, neumožňujú jej prípravu a/alebo izoláciu.

Jedným zo základných princípov hodnotenia novosti je: všeobecný opis nikdy nie je na chybu novosti špecifického príkladu patriaceho do rozsahu všeobecného opisu a naopak, špecifický príklad je vždy na chybu novosti všeobecného nároku zahrnujúceho tento špecifický príklad.

Pri hodnotení novosti sú kľúčovými pojmami:

- právo prednosti a
- stav techniky.

2.6.2.2.1 Právo prednosti (priorita)

Právo prednosti, ktoré vznikne prihlasovateľovi podávajúcemu prvú prihlášku v Slovenskej republike, sa kryje s dátumom podania prihlášky na úrade (§ 36 ods.1 písm. a)). Ako dátum priority uzná úrad aj iný dátum, ako je deň podania prihlášky v Slovenskej republike v tom prípade, ak sú splnené podmienky stanovené § 36 ods. 1 písm. b) zákona, Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva a Zmluvou o patentovej spolupráci.

Podanie prvej riadne vypracovanej prihlášky v ktoromkoľvek štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členským štátom Svetovej obchodnej organizácie, je základom na uplatnenie práva prednosti uvedenej prvej prihlášky v Slovenskej republike, ak je na úrade podaná analogická prihláška rovnakým prihlasovateľom alebo jeho právnym nástupcom do 12 mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky (*pozri* kap. 2.3.4). Ide o tzv. únijnú prioritu.

Podľa čl. 11 ods. 3 Zmluvy o patentovej spolupráci má každá riadne vypracovaná medzinárodná prihláška, v ktorej bol uznaný dátum medzinárodného podania, vo všetkých určených štátoch rovnaké účinky ako riadne podaná národná prihláška, teda dňom podania národnej prihlášky je deň medzinárodného podania. Vo väčšine prípadov je však aj v medzinárodných prihláškach uplatňovaná únijná priorita. Vtedy platí, že prihlasovateľovi sa prizná právo prednosti vyplývajúce zo skôr podanej prihlášky, resp. prihlášok, uplatnené pri podaní medzinárodnej prihlášky (*pozri* kap. 2.3.5).

2.6.2.2.2 Stav techniky

Zdroje stavu techniky môžeme rozdeliť do dvoch skupín, a to:

- zverejnený stav techniky, ktorý zahrnuje všetko, čo bolo skutočne sprístupnené verejnosti a je možným zdrojom námietok proti novosti a proti vynálezcovskej činnosti,
- skoršie práva, ktoré sú tvorené obsahom skôr podaných prihlášok podľa § 7 ods. 3 zákona.

2.6.2.2.2.1 Zverejnený stav techniky

Zverejnením sa myslí akékoľvek verejné sprístupnenie, pričom nie je nevyhnutné, aby konkrétna osoba takúto informáciu skutočne dostala. Stačí, že táto informácia sa stala prístupnou. O dostupnosti informácie nerozhoduje jazyk, v akom je ústna alebo písomná informácia sprístupnená.

Informácia je sprístupnená verejnosti vtedy, ak aspoň jeden člen verejnosti môže získať k nej prístup a pochopiť ju, ak vo vzťahu k tejto informácii nie je viazaný povinnosťou zachovať mlčanlivosť.

Ak uvažujeme o miere sprístupnenia, uloženie jedného exempláru na mieste prístupnom neobmedzenému okruhu ľudí má za následok, že tento exemplár sa stáva súčasťou stavu techniky k dátumu uloženia. Rovnako nerozhoduje územie, na ktorom je informácia sprístupnená.

Informácie sa môžu stať súčasťou zverejneného stavu techniky akýmikoľvek prostriedkami, môžu byť zverejnené písomným opisom, ústnym opisom alebo využitím.

V prípade zverejnenia písomným opisom sa dokument stáva stavom techniky, ak bol písomný dokument uložený na mieste, ku ktorému má verejnosť prístup bez ohľadu na to, či nejaká konkrétna osoba do dokumentu nahliadla alebo nie. Napr. pri distribúcii kníh alebo časopisov nie je dôležitý dátum odovzdania na poštovú prepravu, ale až dátum skutočného doručenia adresátovi.

V prípade zverejnenia ústnym opisom, napr. prednáškou, ktorá je prednesená na konferencii, je dobré, ak existuje magnetofónový záznam ústneho opisu, inak sú značné problémy pri dokazovaní toho, čo bolo naozaj verejnosti sprístupnené.

V prípade zverejnenia využitím, využitie sa môže stať stavom techniky za predpokladu, že sú vizuálne rozoznateľné príslušné štruktúrne znaky nárokovaného vynálezu.

2.6.2.2.2.1.1 Inštitút ochrannej lehoty (Grace Period)

Je zavedený inštitút tzv. ochrannej lehoty (Grace Period), keď podľa § 7 ods. 4 zákona sa za stav techniky nepovažuje také sprístupnenie vynálezu verejnosti, ku ktorému nedošlo skôr ako šesť mesiacov pred podaním prihlášky, a ktoré priamo alebo nepriamo vyplýva:

a) zo zrejmého zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa alebo na jeho právneho predchodcu,

b) zo skutočnosti, že prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca vystavil vynález na úradnej alebo úradne uznanej výstave podľa medzinárodného dohovoru (Dohovor o medzinárodných výstavách dojednaný v Paríži 22. novembra 1928). V tomto prípade je prihlasovateľ povinný pri podaní prihlášky uviesť, že vynález bol vystavený a do štyroch mesiacov po podaní prihlášky doložiť osvedčenie o vystavení vynálezu podľa medzinárodného dohovoru.

O otázke zrejmého zneužitia je možné hovoriť v prípade, ak vyjde jasne a nepochybne najavo, že tretia osoba nebola oprávnená oznámiť získanú informáciu tretím osobám, pričom nerozhoduje, či ide o zámerné konanie s cieľom spôsobiť škodu alebo nie. V tomto prípade postačuje, že tretia osoba si musela byť vedomá skutočnosti, že svojím konaním narušuje dôverný charakter získanej informácie.

2.6.2.2.2.2 Skoršie práva, tzv. „fiktívny stav techniky“

Podľa § 7 ods. 3 zákona obsah národných patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov, medzinárodných prihlášok s určením pre Slovenskú republiku a európskych patentových prihlášok s určením pre Slovenskú republiku, ktoré majú skoršie právo prednosti, ako je právo prednosti posudzovanej prihlášky, pričom boli zverejnené v deň, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti alebo po tomto dni, nie sú súčasťou zverejneného stavu techniky, ale tvoria tzv. fiktívny stav techniky.

Za zverejnenie národných patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov a medzinárodných prihlášok s určením pre Slovenskú republiku sa považuje ich zverejnenie vo vestníku úradu. Za zverejnenie priamych európskych patentových prihlášok s určením pre Slovenskú republiku sa považuje ich zverejnenie podľa článku 93 Európskeho patentového dohovoru (zverejnenie vo vestníku Európskeho patentového úradu). Za zverejnenie Euro - PCT prihlášok sa považuje ich zverejnenie podľa článku 153 Európskeho patentového dohovoru (za zverejnenie Euro – PCT prihlášky, ktorá bola v medzinárodnej fáze konania zverejnená v jednom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu (v angličtine, nemčine alebo francúzštine) sa považuje jej medzinárodné zverejnenie; za zverejnenie Euro – PCT prihlášky, ktorá nebola v medzinárodnej fáze konania zverejnená v angličtine, nemčine alebo francúzštine, sa považuje zverejnenie prekladu tejto prihlášky do jedného z uvedených jazykov vykonané Európskym patentovým úradom).

2.6.2.3 Vynálezcovská činnosť

Na udelenie patentu nepostačuje, že predmet prihlášky je nový. Patentovateľný vynález sa musí od stavu techniky odlišovať viac než len novosťou, musí zahrňovať aj tzv. vynálezcovskú činnosť.

Podľa § 8 ods. 1 zákona sa vynález považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky. Pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti sa podľa § 8 ods. 2 zákona neprihliada na obsah prihlášok, európskych patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov, ktoré ku dňu, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, neboli zverejnené.

Zaradenie „vynálezcovskej činnosti“ ako kritéria patentovateľnosti je výrazom snahy odlíšiť patentovateľný vynález od iných formálne nových a prospešných vynálezov (nie každý formálne nový a prospešný vynález je výsledkom vynálezcovskej činnosti). Patentovateľný je vynález, ktorý je istým prínosom k stavu techniky ako celku, resp. obohatením tohto stavu.

V zákone nie je uvedená definícia vynálezcovskej činnosti. Definuje sa iba spôsob jej praktického hodnotenia, t. j. vynález zahrnuje vynálezcovskú činnosť vtedy, ak nevyplýva pre odborníka v danej oblasti techniky zrejmým spôsobom zo stavu techniky.

Za zrejmé sa pritom považuje všetko, čo neprekračuje rámec profesionálnych schopností odborníka v danej oblasti techniky. Patentovateľné vynálezy teda ležia za hranicami bežnej inžinierskej rutinnej práce.

Ak má úloha komplexný charakter (napr. zložité chemické technológie), môže byť pri hodnotení vynálezcovskej činnosti, resp. zrejmosti fiktívna osoba „odborníka“ reprezentovaná skupinou odborníkov rôzneho odborného zamerania, ktorým by bola za zvyčajných podmienok daná úloha predložená na riešenie.

Z uvedeného je zrejmé, že úroveň poznatkov a profesionálnych schopností fiktívnej osoby „odborníka“ sa v konkrétnych prípadoch líši, najmä vzhľadom na oblasť techniky, ktorej sa vynález týka.

Zatiaľ čo novosť je možné hodnotiť zásadne len na základe jednotlivého prameňa informácií a kombinácia viacerých prameňov informácií je okrem špecifických prípadov uvedených v kap. 2.6.2.2 neprípustná, pri hodnotení vynálezcovskej činnosti je možné uplatnenie dvoch a viacerých informačných prameňov.

Obmedzujúcou podmienkou je to, že i sama kombinácia jednotlivých prameňov zo stavu techniky je pre odborníka v danej oblasti techniky zrejmá. Za zrejmú sa spravidla pokladá kombinácia všeobecne známych a

vysoko autoritatívnych prameňov, ako sú učebnice, príručky, monografie významných odborníkov, patentová literatúra a pod. Nepostačuje napríklad uviesť, že obsah dvoch dokumentov by „mohol“ byť kombinovaný, ale expert PO má poukázať na to, že priemerný odborník by nevyhnutne kombináciou znakov dvoch dokumentov dospel k záveru o zrejmosti.

Jasné a presné krížové referencie medzi dokumentmi, blízkosť oblasti techniky a podobnosť riešeného problému sú príklady typov vzájomného spojenia, na ktoré sa možno spoľahnúť ako na časť objektívneho základu nevyhnutného pri tvorení náležite zdôvodneného argumentu. Všeobecným pravidlom je, že čím dlhší je reťazec v počte informačných prameňov a vzájomných spojení, tým slabší bude konečný argument.

Pri hodnotení vynálezcovskej činnosti, resp. nezrejmosti sa vychádza z prezumpcie nezrejmosti. Pokiaľ expert PO pomocou dôkazov nedokáže zrejmosť prihláseného vynálezu, platí, že daný vynález je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Námietka nezrejmosti musí byť teda v priebehu konania (v správe o prieskume) riadne odôvodnená.

Silnými argumentmi v prospech záveru o nezrejmosti prihláseného vynálezu sú napr.:

- daná úloha je dávno známa, ale početné pokusy odborníkov o jej riešenie boli bezvýsledné,
- medzi odborníkmi bol rozšírený názor, že úlohu nie je možné riešiť tak, ako ju rieši prihlásený vynález (tzv. prekonanie technického predsudku),
- objektívna možnosť navrhnúť také riešenie existovala dlho pred podaním prihlášky, pretože už dávno boli známe všetky nevyhnutné predpoklady na zdanlivo zrejmý záver, ale nikto ho nenavrhol, pritom daný vynález poskytol vďaka svojmu využitiu značný technicko-hospodársky alebo komerčný efekt a uspokojil dávno pociťovanú potrebu spoločnosti.

Na druhej strane existujú aj určité indície, ktoré svedčia o zrejmosti prihláseného vynálezu. Indíciami, ktoré svedčia o zrejmosti prihláseného vynálezu, sú napr.:

- ide o konkrétne riešenie, ktoré je v plnej miere a bez zvyšku obsiahnuté vo všeobecnom riešení, ktoré je všeobecne známe,
- ide o dimenzovanie známeho riešenia, ktoré predstavuje iba jednoduchú konkretizáciu známej zásady (závislosti),
- ide o kinematické obrátenie, ktoré vyplýva ako známe z teórie mechanizmov alebo inej známej teórie,
- efekt dosiahnutý novým použitím známeho predmetu na účel, na ktorý sa doteraz nepoužíval, vyplýva len zo známych vlastností tohto predmetu (napr. jednoduchá náhrada materiálu),
- efekt dosiahnutý prenesením spôsobu alebo zariadenia do inej oblasti techniky vyplýva z už známych vlastností uvažovaného spôsobu alebo zariadenia,
- ide o typický analogický postup,
- prihlásený vynález sa od stavu techniky líši iba technickým ekvivalentom prvku alebo vzťahu medzi prvkami,
- prihlásený vynález je iba agregátom zo známych technických prostriedkov alebo operácií.

Uvedené indície, ktoré svedčia o zrejmosti prihláseného vynálezu, nie je možné kvalifikovať ako prezumpciu zrejmosti, a preto aj v prípadoch, kde prihlasovaný vynález svojím charakterom „patrí“ pod niektorú z uvedených indícií, je nutné starostlivo posúdiť všetky argumenty, ktoré podľa názoru prihlasovateľa naopak svedčia o nezrejmosti prihláseného vynálezu.

2.6.2.4 Priemyselná využiteľnosť

Poslednou z podmienok patentovateľnosti je priemyselná využiteľnosť. Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak môže byť vyrábaný alebo využívaný v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a poľnohospodárstva (§ 9 zákona).

Možnosť výroby alebo použitia vynálezu v akejkoľvek oblasti priemyslu je taká všeobecná podmienka, že jej praktické naplnenie spravidla nerobí žiadne problémy. Predpokladom priemyselnej využiteľnosti je, že predmet založený na vynáleze možno kedykoľvek reprodukovať, to znamená vyrobiť alebo inak využiť.

Vynález musí byť objektívne realizovateľný. Nerealizovateľné sú zvyčajne návrhy, ktoré obsahujú podstatné chyby, alebo ktoré sú v rozpore s objektívnymi vedeckými a technickými poznatkami (napr. perpetuum mobile a pod.). Ako dôkazy, že predložený návrh je v rozpore s objektívnymi vedeckými a technickými poznatkami, môže úrad použiť aj dokumenty zverejnené po priorite prihlášky vynálezu.

V prípade pochybnosti o realizovateľnosti návrhu môže úrad podľa § 40 ods. 2 zákona vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu vynálezu alebo iným vhodným spôsobom (napr. matematickým výpočtom alebo modelom atď.) preukázal jeho využiteľnosť (realizovateľnosť). O výsledku predvedenia spraví expert PO záznam do spisu. V opačnom prípade sa má za to, že prihlásený predmet nie je využiteľný.

2.6.3 Formálny prieskum

V priebehu úplného prieskumu sa odstraňujú aj formálne nedostatky podkladov prihlášky, ktoré neboli alebo nemohli byť odstránené už počas predbežného prieskumu.

Požiadavky, ktoré sú kladené na prihlášku z formálnej stránky, sú opísané v kap. 2.3.3.

2.6.3.1 Jednotnosť vynálezu

Podľa § 37 ods. 3 zákona prihláška môže obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezcovskú myšlienku.

Vynálezy, ktoré narušajú jednotnosť pôvodnej prihlášky, je možné uplatniť si v jednej alebo viacerých vylúčených prihláškach, ktorým úrad prizná deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodne podanej prihlášky, ak nejdú nad jej rámec (*pozri* kap. 2.3.6 a kap. 2.3.5.1).

2.6.3.1.1 Jeden vynález v prihláške

Patentové nároky prihlášky, ktorej predmetom je jeden vynález, sú tvorené jedným nezávislým nárokom a prípadne ďalšími závislými nárokmi definujúcimi zvláštne (výhodné) uskutočnenia vynálezu. V takomto prípade by za predpokladu, že patentové nároky sú logicky správne koncipované (závislé nároky vychádzajú zo znakov nároku nezávislého), problém nejednotnosti nemal nastať.

Dôvodom nejednotnosti nie sú ani ďalšie znaky závislého nároku, hoci tieto by samy osebe mohli predstavovať samostatný vynález.

Príklad:

Nezávislý nárok definuje tvar liatinovej lopatky turbíny.

Závislé nároky definujú materiálové zloženie lopatky tvaru podľa nezávislého nároku.

Jednotiacim znakom je tvar lopatky (znak spoločný pre nezávislý a závislé nároky). Ďalšie znaky závislých nárokov sú pre posudzovanie jednotnosti bezpredmetné.

Jednotnosť sa posudzuje jedine vo vzťahu k nezávislému nároku.

2.6.3.1.2 Skupina vynálezov v prihláške

Patentové nároky prihlášky, ktorej predmetom je viac ako jeden vynález, sú tvorené buď viacerými nezávislými nárokmi rovnakej alebo rôznych kategórií, alebo nezávislým nárokom definujúcim alternatívy, pričom každý nezávislý nárok môže byť doplnený primeraným počtom závislých nárokov definujúcich zvláštne (výhodné) uskutočnenia príslušného vynálezu.

V takomto prípade je problém nejednotnosti vynálezu pravdepodobnejší.

Určenie, či je skupina vynálezov spojená tak, že tvorí jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa musí vykonať bez ohľadu na to, či sa vynálezy uplatňujú v samostatných nezávislých nárokoch alebo alternatívne v jednom nároku.

Jednoznačné pravidlo, ktoré vynálezy rovnakej a/alebo rôznych kategórií môžu byť uplatnené v jednej prihláške, neexistuje. V prípade, keď je v jednej prihláške nárokovaná skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti vynálezu považovaná za splnenú vtedy, ak medzi týmito vynálezmi existuje technický vzťah, spočívajúci v jednom alebo viacerých zhodných alebo zodpovedajúcich si zvláštnych technických znakoch. Zvláštne technické znaky sú také technické znaky, ktoré určujú prínos každého nárokovaného vynálezu, posudzovaného ako celok, k doterajšiemu stavu techniky.

2.6.3.1.2.1 Vynálezy rôznych kategórií

Za jednotné sú tradične považované nasledovné kombinácie patentových nárokov:

a) nezávislý nárok na výrobok, nezávislý nárok na spôsob špeciálne uspôsobený na výrobu uvedeného výrobku a nezávislý nárok na použitie uvedeného výrobku,

b) nezávislý nárok na spôsob a nezávislý nárok na zariadenie alebo prostriedok špecificky navrhnutý na uskutočnenie uvedeného spôsobu,

c) nezávislý nárok na výrobok, nezávislý nárok na spôsob špeciálne uspôsobený na výrobu uvedeného výrobku a nezávislý nárok na zariadenie alebo prostriedok špecificky navrhnutý na uskutočnenie uvedeného spôsobu, pričom spôsob sa považuje za špeciálne uspôsobený na výrobu výrobku vtedy, ak vedie bezprostredne k tomuto výrobku. Zariadenie alebo prostriedok sa považujú za špecificky navrhnutý na uskutočnenie spôsobu vtedy, ak jeho prínos do stavu techniky zodpovedá prínosu, ktorým stav techniky obohacuje spôsob výroby.

Spôsob sa teda považuje za špeciálne uspôsobený na výrobu výrobku vtedy, ak bezprostredným výsledkom tohto spôsobu je nárokovaný výrobok a ak medzi nárokovaným výrobkom a spôsobom existuje vzájomný technický vzťah. Výraz „špeciálne uspôsobený“ však neznamená, že nárokovaný výrobok nemôže byť vyrobený aj iným spôsobom.

Zariadenie alebo prostriedok sú považované za špecificky navrhnuté na uskutočnenie nárokovaného spôsobu vtedy, ak ich prínos do stavu techniky zodpovedá prínosu, ktorým tento spôsob obohacuje doterajší stav techniky. Nepostačuje teda, aby zariadenie alebo prostriedok boli len použiteľné na uskutočnenie nárokovaného spôsobu. Výraz „špecificky navrhnutý“ však na druhej strane neznamená, že by toto zariadenie alebo prostriedok nemohli byť použité na uskutočnenie iného spôsobu, ani že by tento spôsob nemohol byť uskutočnený použitím iného zariadenia alebo prostriedku.

Akceptovateľný je aj tzv. „stromček“, keď k nároku na výrobok môže byť priradených viac nárokov na spôsob jeho výroby a ku každému z nich opäť viac nárokov na zariadenie alebo prostriedky na uskutočnenie týchto spôsobov.

Uvedený výpočet prípustných kombinácií patentových nárokov nie je vyčerpávajúci. Akceptovateľné je aj množstvo ďalších kombinácií patentových nárokov.

K posudzovaniu jednotnosti vynálezu nemožno pristupovať rutinne. Vždy je potrebné vychádzať z analýzy technického problému alebo problémov tvoriacich základ skupiny vynálezov nárokovaných v prihláške. Len na základe takejto analýzy možno rozhodnúť, či predpísaná požiadavka jednotnosti vynálezu je, alebo nie je splnená.

2.6.3.1.2.2 Vynálezy rovnakých kategórií

2.6.3.1.2.2.1 Rovnaké predmety

Vynálezy tejto skupiny môžu byť definované:

a) dvoma alebo viacerými nezávislými nárokmi obsahujúcimi vo svojich významkových častiach alternatívne znaky riešenia;

b) jedným nárokom obsahujúcim vo významkovej časti súhrn všetkých alternatívnych znakov riešenia („Markush practice“ alebo „Markush claim“).

Na splnenie požiadavky jednotnosti je potrebné, aby všetky alternatívy boli podobnej povahy.

Pre alternatívy chemických zlúčenín sa uvedená podmienka (alternatívy sú podobnej povahy) považuje za splnenú, ak:

a) všetky alternatívy majú spoločné vlastnosti alebo účinok a

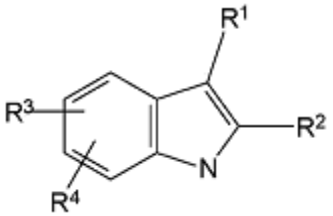
b) všetky alternatívy obsahujú ten istý podstatný štruktúrny element, ktorý buď predstavuje značnú časť ich štruktúry, alebo síce predstavuje len malú časť ich štruktúry, ale tento štruktúrny element je vzhľadom na existujúci stav techniky významný.

Štruktúrny element môže predstavovať jednotlivá zložka alebo kombinácia jednotlivých, vzájomne spojených zložiek. Dôležité je, aby spoločný štruktúrny element (spoločná časť štruktúry všetkých zlúčenín) dostatočne rozlišoval nárokované zlúčeniny od známych zlúčenín s rovnakou vlastnosťou alebo účinkom.

Uvedené možno ilustrovať nasledovnými príkladmi:

Príklad:

Zlúčenina všeobecného vzorca

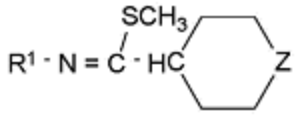


kde R^1 je fenyl, pyridyl, tiazolyl, triaznyl alebo metyl a R^2, R^3 a R^4 sú metyl, benzyl alebo fenyl.

Indolylová skupina je podstatným štruktúrnym elementom spoločným pre všetky alternatívy. Za predpokladu, že všetky zlúčeniny majú spoločné vlastnosti alebo účinok (napr. ide o insekticídne účinné látky), je podmienka jednotnosti považovaná za splnenú.

Príklad:

Zlúčenina všeobecného vzorca



kde R^1 je fenyl, pyridyl, tiazolyl, triazinyl alebo metyl a Z je kyslík alebo síra.

V tomto prípade je iminotioéterová skupina –N=C-SCH_3 viazaná na šesťčlenný kruh podstatným štruktúrnym elementom spoločným pre všetky alternatívy. Za predpokladu, že všetky zlúčeniny majú spoločnú vlastnosť alebo účinok, je jednotnosť zachovaná. Šesťčlenný heterocyklický kruh by nevykazoval dostatočnú podobnosť

na to, aby zoskupenie (Markush) spĺňalo podmienku jednotnosti (ak opomenieme určité poznatky o ekvivalencii v stave techniky).

Skutočnosť, že alternatívy možno podľa medzinárodného patentového triedenia jednotlivo zatriediť do rôznych tried, nemôže byť sama osebe považovaná za odôvodnenie nedostatku jednotnosti vynálezu.

V prípadoch, keď spoločná štruktúra nemôže byť zjednocujúcim kritériom, sa podmienka jednotnosti považuje za splnenú, ak:

a) všetky alternatívy majú spoločné vlastnosti alebo účinok a

b) všetky alternatívy patria k uznávanej triede chemických zlúčenín v oblasti techniky, ktorej sa vynález týka.

Výraz „uznávaná trieda chemických zlúčenín“ znamená, že na základe poznatkov z príslušného odboru možno očakávať, že každý člen triedy sa bude správať v spojitosti s nárokovaným vynálezom rovnakým spôsobom. Teda každý člen by mohol byť nahradený iným členom s očakávaním, že sa dosiahne rovnaký, zamýšľaný výsledok. Uvedené je bližšie vysvetlené v nasledovnom príklade:

Príklad:

Herbicídny prostriedok obsahujúci účinné množstvo zmesi kyseliny 2,4-dichlórfenoxyoctovej a druhého herbicídu vybraného zo skupiny zahŕňajúcej síran meďnatý, chlorečnan sodný, amidosíran amónny, trichlóroctan sodný, difenamid, ioxynil, trifluralín, kyselinu dichlórpropiónovú, 3-amino-2,5-dichlórbenzoovú kyselinu a simazin spolu s inertným nosičom alebo riedidlom.

Podmienka jednotnosti by bola splnená, ak by jednotlivé zlúčeniny tvoriace skupinu označenú ako „druhý herbicíd“ boli členmi uznávanej triedy chemických zlúčenín. V tomto prípade „druhým herbicídom“ sú zlúčeniny patriace k niekoľkým triedam (anorganické soli: síran meďnatý, chlorečnan sodný, amidosíran amónny; organické soli a karboxylové kyseliny: trichlóroctan sodný, kyselina dichlórpropiónová, 3-amino-2,5-dichlórbenzoová kyselina; amidy: difenamid; nitrily: ioxynil; fenoly: dinoseb; amíny: trifluralín; heterocykly: simazin). Na základe tejto skutočnosti by bola vznesená námietka nedostatku jednotnosti.

Teoreticky môžu skupinu alternatívnych predmetov predstavovať aj nezávislé nároky s rovnakými významovými časťami, s rozlíšením alternatív v úvodných častiach nárokov. Táto situácia je skôr otázkou formálnej stavby nárokov. Z hľadiska vžitej logiky stavby nárokov by tieto predmety mali byť vyjadrené jediným zastrešujúcim nárokom. Pokiaľ sú však v pôvodnom podaní prihlášky alternatívy predmetov vyjadrené samostatnými nárokmi, je potrebné pred prípadným vyžadovaním zastrešujúceho nároku posúdiť, či by takýto nárok nepredstavoval úpravy alebo zmeny idúce nad rámec pôvodného podania, čo je v zmysle § 45 ods. 1 zákona neprípustné.

2.6.3.1.2.2.2 Rôzne predmety

2.6.3.1.2.2.2.1 Skupina spolupracujúcich predmetov

Ide o predmety rovnakej kategórie, existujúce samostatne, s možnosťou samostatnej výroby aj obchodovania, ktoré však veľmi úzko súvisia svojou funkciou, napríklad:

zásuvka - zástrčka vysielač – prijímač, prípadne prenosové zariadenie zámok – kľúč.

Predmety možno definovať aj ako celok, napríklad:

prepojovací mechanizmus mechanizmus na prenos signálu uzamykací mechanizmus.

Samotná skutočnosť, že predmety sú definované v samostatných nezávislých nárokoch, nie je dôvodom na vytýkanie nejednotnosti. Ak medzi týmito predmetmi existuje vzájomný technický vzťah, spočívajúci v jednom alebo viacerých zhodných alebo zodpovedajúcich si zvláštnych technických znakoch, požiadavka jednotnosti sa považuje za splnenú.

Príklad:

Zástrčka so šesťhranným prierezom kolíka

zásuvka so zodpovedajúcimi vnútornými plochami.

Najbližším doterajším stavom techniky je konektor s kruhovým kolíkom zástrčky

a zodpovedajúcim spôsobom tvarovaná zásuvka.

Jednotiacim znakom obidvoch nárokovaných spolupracujúcich predmetov (zásuvka a zástrčka) je šesťhranný profil.

2.6.3.1.2.2.2.2 Skupina vynálezov tzv. vzostupného radu

Pri skupine vynálezov tzv. vzostupného radu, napríklad:

vlákno – žiarovka – svietidlo;

DNA sekvencia – vektor – hostiteľská bunka – rastlina, resp. zviera,

by problém nejednotnosti nemal nastať.

Jednotiacim znakom prvej skupiny vynálezov (vlákno – žiarovka – svietidlo) je vlákno. Jednotiacim znakom druhej skupiny vynálezov (DNA sekvencia – vektor – hostiteľská bunka – rastlina, resp. zviera) je prítomnosť DNA sekvencie.

2.6.3.1.2.2.2.3 Medziprodukty a konečné produkty

Termínom medziprodukt sa rozumie jednak medziprodukt samotný a jednak východisková látka. Medziprodukty sú látky, ktoré môžu byť použité na výrobu konečného produktu cestou fyzikálnych a chemických zmien, počas ktorých strácajú svoju identitu.

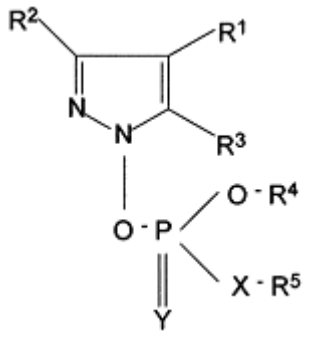
V prípade medziproduktu a konečného produktu je podmienka jednotnosti považovaná za splnenú, ak:

a) medziprodukt a konečný produkt majú rovnaký hlavný štruktúrny element, v ktorom: základné chemické štruktúry medziproduktu a konečného produktu sú rovnaké alebo chemické štruktúry týchto dvoch produktov sú vo vzájomnom úzkom technickom vzťahu, pričom medziprodukt vnáša do konečného produktu podstatný štruktúrny element,

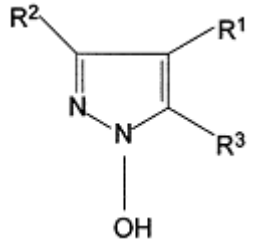
b) medziprodukt a konečný produkt sú vo vzájomnom technickom vzťahu, to znamená, že konečný produkt je vyrobený priamo z medziproduktu alebo je od neho oddelený malým počtom medziproduktov, pričom všetky medziprodukty obsahujú rovnaký podstatný štruktúrny element.

Príklad:

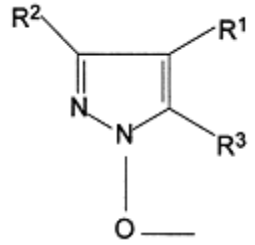
Nárok 1: Zlúčenina všeobecného vzorca (konečný produkt)



Nárok 2: Zlúčenina všeobecného vzorca (medziprodukt)



Chemické štruktúry medziproduktu a konečného produktu sú vo vzájomnom úzkom technickom vzťahu. Podstatným štruktúrnym elementom začleneným do konečného produktu je skupina.



Kombinácia nároku na medziprodukt a nároku na konečný produkt môže byť jednotná aj vtedy, ak nie je známa štruktúra medziproduktu a/alebo konečného produktu (medziprodukt so známou štruktúrou a konečný produkt s neznámou štruktúrou; medziprodukt s neznámou štruktúrou a konečný produkt so známou štruktúrou a pod.). Postačujúcim dôkazom jednotnosti je v takýchto prípadoch vzájomný úzky technický vzťah medziproduktu a konečného produktu.

Termín „vzájomný úzky technický vzťah“ je bližšie vysvetlený v nasledujúcich príkladoch.

<u>*Príklad:*</u>

Nárok 1: Zlúčenina A (medziprodukt)

Nárok 2: Produkt pripravený reakciou zlúčeniny A s látkou X (konečný produkt)

<u>*Príklad:*</u>

Nárok 1: Reakčný produkt zlúčenín A a B (medziprodukt)

Nárok 2: Produkt pripravený reakciou reakčného produktu zlúčenín A a B s látkou X a Y

(konečný produkt)

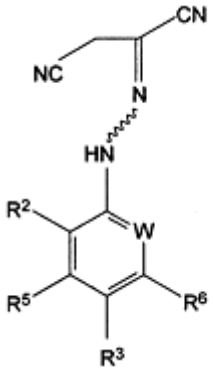
V prvom príklade nie je známa štruktúra konečného produktu. V druhom príklade nie je známa štruktúra medziproduktu ani štruktúra konečného produktu. Podmienka jednotnosti medzi nárokom na medziprodukt a

nárokom na konečný produkt sa v týchto prípadoch považuje za splnenú, ak existuje dôkaz o tom, že vlastnosť konečného produktu, ktorá je vynálezcovským znakom, je dosiahnutá vďaka medziproduktu. Napr. ak účelom použitia medziproduktov v uvedených príkladoch je modifikovať určitú vlastnosť konečného produktu, potom takýmto dôkazom môžu byť výsledky testov, ktoré ukazujú vplyv medziproduktu na modifikovanú vlastnosť konečného produktu. Ak takýto dôkaz neexistuje, potom neexistuje ani jednotnosť na základe vzájomného úzkeho technického vzťahu medziproduktu a konečného produktu.

V jednej patentovej prihláške môžu byť akceptované rôzne medziprodukty použité v rôznych spôsoboch prípravy konečného produktu za predpokladu, že všetky nárokované medziprodukty obsahujú ten istý štruktúrny element. Uvedené ilustruje nasledovný príklad:

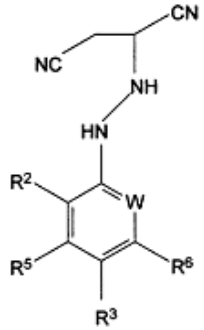
Príklad:

Nárok 1: Zlúčenina všeobecného vzorca I (konečný produkt)



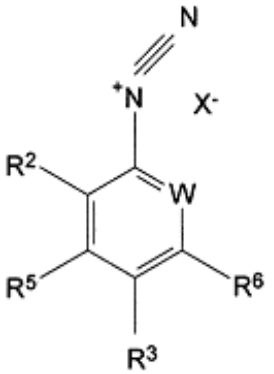
(I)

Nárok 2: Zlúčenina všeobecného vzorca II (medziprodukt)



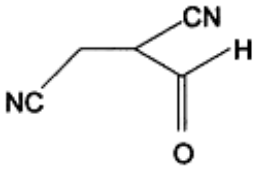
(II)

Nárok 3: Zlúčenina všeobecného vzorca III (medziprodukt)



(III)

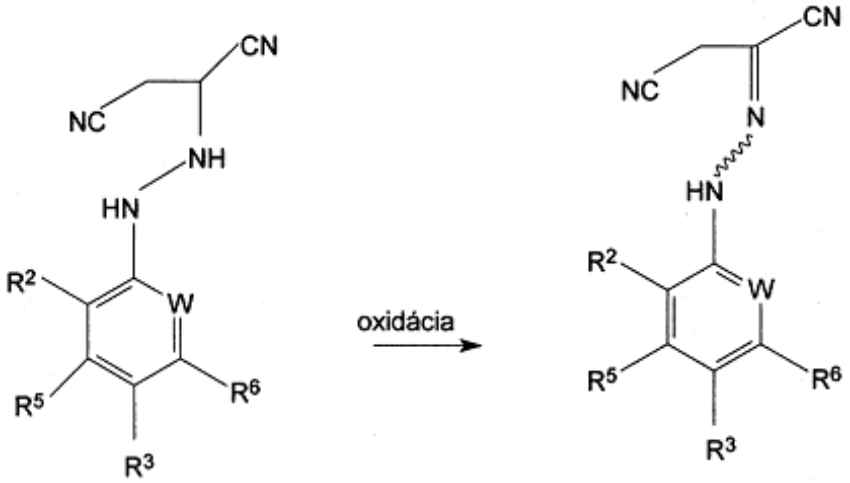
Nárok 4: Zlúčenina všeobecného vzorca IV (medziprodukt)



(IV)

Zlúčeninu všeobecného vzorca I možno pripraviť:

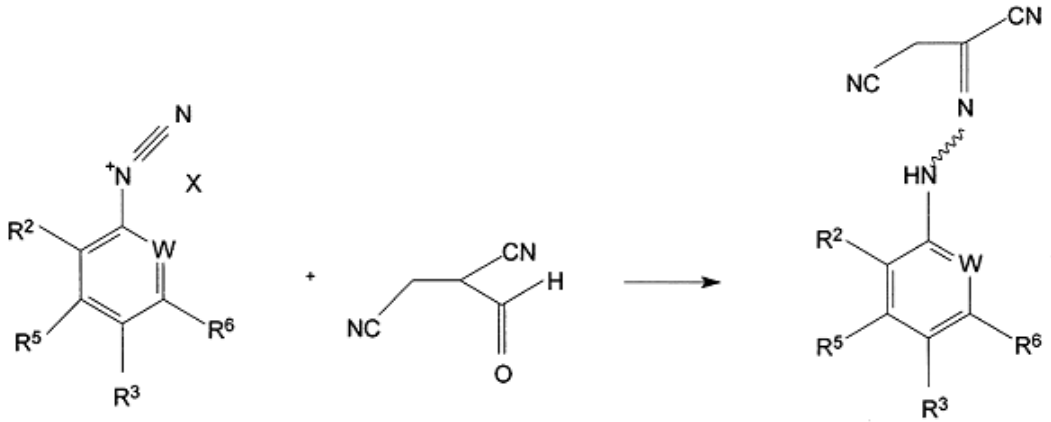
a) oxidáciou zlúčeniny všeobecného vzorca II



(II) (I)

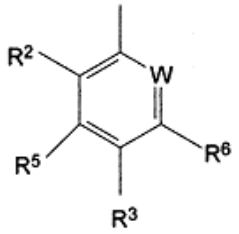
alebo

b) reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca III so zlúčeninou všeobecného vzorca IV



(III) (IV) (I)

Štruktúrnym elementom spoločným pre konečný produkt, medziprodukt všeobecného vzorca II a medziprodukt všeobecného vzorca III je skupina

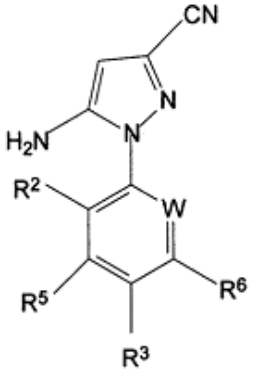


Medziprodukt všeobecného vzorca IV tento štruktúrny element neobsahuje. Jednotnosť teda existuje medzi nárokmi 1, 2 a 3 alebo medzi nárokmi 1 a 4. Jednotnosť však neexistuje medzi nárokmi 2 a 4 a medzi nárokmi 3 a 4.

Medziprodukt a konečný produkt by v spôsobe vedúcom od jedného k druhému nemali byť oddelené medziproduktom, ktorý sám nie je nový.

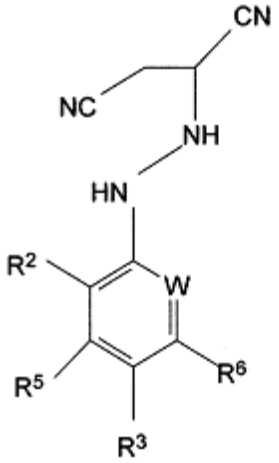
<u>*Príklad:*</u>

Nárok 1: Zlúčenina všeobecného vzorca I (konečný produkt)



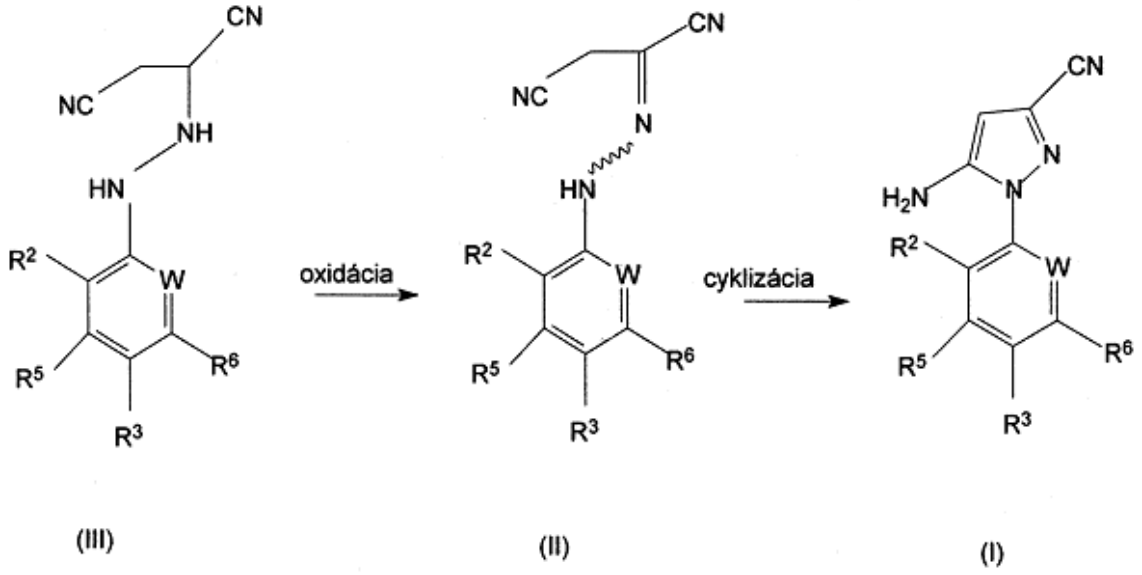
(I)

Nárok 2: Zlúčenina všeobecného vzorca III (medziprodukt)



(III)

Oxidáciou zlúčeniny všeobecného vzorca III vzniká zlúčenina všeobecného vzorca II, konečný produkt sa pripraví následnou cyklizáciou zlúčeniny všeobecného vzorca II:

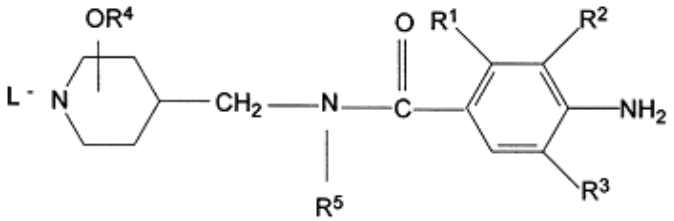


Predpokladajme, že zlúčenina všeobecného vzorca II je známa zo stavu techniky. Konečný produkt a nárokovaný medziprodukt (zlúčenina všeobecného vzorca III) sú teda v spôsobe vedúcom od medziproduktu ku konečnému produktu oddelené iným medziproduktom (zlúčeninou všeobecného vzorca II), ktorý nie je nový. Na základe tejto skutočnosti by bola vznesená námietka nedostatku jednotnosti.

Ak prihláška nárokuje rôzne medziprodukty pre rôzne štruktúrne časti konečného produktu, podmienka jednotnosti sa nepovažuje za splnenú.

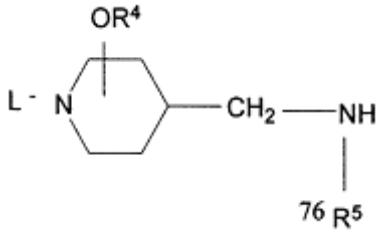
<u>*Príklad:*</u>

Nárok 1: Zlúčenina všeobecného vzorca I (konečný produkt)

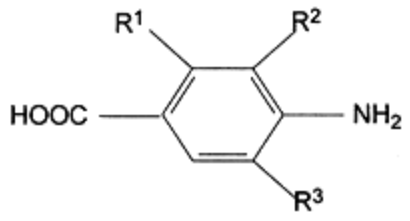


(I)

Nárok 2: Zlúčenina všeobecného vzorca II (medziprodukt)



Nárok 3: Zlúčenina všeobecného vzorca III (medziprodukt)



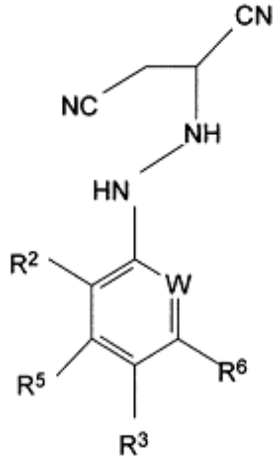
(III)

Zlúčenina všeobecného vzorca II a zlúčenina všeobecného vzorca III sú medziproduktmi pre rôzne štruktúrne časti zlúčeniny všeobecného vzorca I. Jednotnosť existuje medzi nárokmi 1 a 2 a medzi nárokmi 1 a 3, neexistuje však medzi nárokmi 2 a 3.

Ak sú medziprodukt a konečný produkt skupinami zlúčenín, potom každá zlúčenina – medziprodukt má zodpovedať zlúčenine nárokovanej v skupine konečných produktov. Niektoré konečné produkty však nemusia mať žiadnu zodpovedajúcu zlúčeninu v skupine medziproduktov. Skupina medziproduktov a skupina produktov teda nemusia byť absolútne zhodné.

<u>Príklad:</u>

Nárok 1: Zlúčenina všeobecného vzorca I

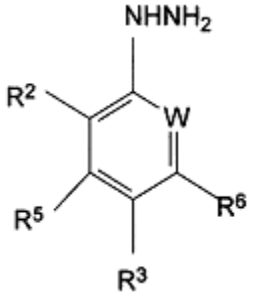


(I)

kde R^2 je alkylová skupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka, R^3 je …

(konečný produkt)

Nárok 2: Zlúčenina všeobecného vzorca II



(II)

kde R^2 je propyl alebo butyl, R^3 je...

(medziprodukt)

Jednotnosť medzi nárokmi 1 a 2 existuje aj keď zlúčeniny všeobecného vzorca II, v ktorých substituent R^2 je metyl alebo etyl, nie sú nárokované (napr. sú známe zo stavu techniky). Kvôli zachovaniu jednotnosti však nemožno nárokovať zlúčeninu všeobecného vzorca II, v ktorej substituent R^2 je napr. pentyl.

Samotná skutočnosť, že medziprodukty okrem toho, že môžu byť použité na výrobu konečných produktov, majú aj iné možné využitia, by nemala mať vplyv na rozhodnutie o jednotnosti vynálezu.

2.6.3.1.3 Zistenie nejednotnosti „a priori“ a „a posteriori“

Nejednotnosť môže byť zrejmá z prihlášky bezprostredne po jej podaní, teda už pred tým, ako sú nároky konfrontované so stavom techniky zisteným rešeršou. Ide o nejednotnosť „a priori“, ktorá vyplýva priamo z obsahu prihlasovateľom pôvodne uplatňovaných patentových nárokov. Možno o nej hovoriť napríklad vtedy, ak prihlasovateľ v jednej patentovej prihláške žiada ochranu na spôsob prípravy zlúčeniny X a na použitie zlúčeniny Z ako insekticídu.

V prípade nejednotnosti „a priori“ môže byť prihlasovateľ už v rámci predbežného prieskumu vyzvaný, aby nejednotnosť odstránil. Ak nejednotnosť „a priori“ nie je odstránená v rámci predbežného prieskumu, bude prihlasovateľ vyzvaný na jej odstránenie v rámci úplného prieskumu.

Jednotnosť „a priori“ sa po konfrontácii nárokov so zisteným stavom techniky môže zmeniť na nejednotnosť „a posteriori“. Predmet prihlášky sa môže stať nejednotným tým, že sa ukáže byť nepatentovateľným nezávislý nárok, ktorý pôvodne zjednocoval zostávajúce nároky.

Napríklad kombinácia nárokov:

Zlúčenina X

- spôsob prípravy zlúčeniny X redukciou
- spôsob prípravy zlúčeniny X oxidáciou
- spôsob prípravy zlúčeniny X cyklizáciou

je „a priori“ považovaná za jednotnú. Ak sa však na základe výsledku rešerše zistí, že zlúčenina X je nepatentovateľná, bude proti kombinácii nárokov

- spôsob prípravy zlúčeniny X redukciou
- spôsob prípravy zlúčeniny X oxidáciou
- spôsob prípravy zlúčeniny X cyklizáciou

vznesená námietka nedostatku jednotnosti.

2.6.4 Špecifiká niektorých typov vynálezov

2.6.4.1 Špecifiká biotechnologických vynálezov

Za biotechnologické vynálezy možno považovať všetky vynálezy zahŕňajúce živé organizmy alebo produkty izolované zo živých organizmov.

2.6.4.1.1 Základné typy biotechnologických vynálezov

Biotechnologické vynálezy možno rozdeliť do nasledujúcich skupín:

- mikroorganizmy izolované z prirodzených zdrojov alebo pripravené umelo, napr. mutagenézou, fúziou alebo transformáciou s DNA,

- proces, pri ktorom sa mikroorganizmy využívajú, napr. fermentácia žiadaného produktu alebo transformácia rastlinnej alebo živočíšnej bunky pri príprave transgénnych rastlín a živočíchov,
- monoklonálna protilátka, antibiotikum, rastlina alebo živočích,
- ďalej spracovaný produkt, napr. farmaceutická kompozícia, vakcína, diagnostické činidlá a sety, potravinárske a kozmetické výrobky,
- použitie produktu, ktorým môže byť napr. DNA molekula (gén, sonda, vektor), proteín, napr. v priemysle, medicíne, diagnostike alebo poľnohospodárstve,
- zariadenie, napr. na fermentáciu, diagnostiku atď.

V princípe sú akceptovateľné, ako patentovateľné, všetky vynálezy z uvedených biotechnologických predmetov, ak sú nové, inventívne a priemyselne využiteľné.

Biotechnologické vynálezy však majú svoje vlastné zvláštnosti a určité špecifické princípy, uplatňujúce sa pri patentovej ochrane takýchto vynálezov.

Pri posudzovaní patentovateľnosti vynálezu v úplnom prieskume, sa rovnako ako aj pri ostatných typoch vynálezov, najskôr hodnotí jasnosť a jednoznačnosť nárokov a ich dostatočná podpora a objasnenie uskutočniteľnosti v opise a potom, na základe rešerše v doterajšom stave techniky, novosť, vynálezcovskú činnosť, priemyselná využiteľnosť a jednotnosť vynálezu.

Jednotlivé kritériá patentovateľnosti a ich posudzovanie budú ďalej bližšie vysvetlené aj s uvedením príkladov niektorých špecifických typov biotechnologických vynálezov na:

- nukleové a aminokyselinové sekvencie (štrukturálne, neštrukturálne),
- transformanty, fuzované bunky, bunkové línie, hybridómy, rastlinné bunky a časti rastlín,
- transgénne rastliny.

2.6.4.1.2 Jasnosť a jednoznačnosť nárokov a ich opora v opise

Rozsah ochrany vyplývajúci z patentu je určený obsahom patentových nárokov (§ 13 zákona). Patentové nároky musia byť definované znakmi prislúchajúcimi danej kategórii, musia byť jasné, stručné, s jednoznačnými formuláciami a podložené opisom.

2.6.4.1.2.1 Definovanie štrukturálnych sekvencií

Najjasnejšia je definícia sekvencií pomocou kombinácie štrukturálneho a funkčného znaku (uvedenie proteínu, ktorý kóduje), pričom štrukturálny znak nemusí predstavovať len presnú nukleotidovú alebo aminokyselinovú sekvenciu, ale za určitých podmienok je prijateľná aj definícia pomocou homológie, hybridizácie a mutácie.

Príklad:

„DNA sekvencia kódujúca proteín X, kde uvedená DNA sekvencia má najmenej 40 %-nú homológiu k DNA sekvencii uvedenej na obr.1“.

V princípe možno povedať, že nárok je jasný, ak je v opise uvedená príslušná definícia „homológie“. Avšak, takýto prípad musí byť podrobne preskúmaný, pretože limit „najmenej 40 %-ná homológia“ je príliš nízky a je namieste pochybovať, že produkt odvodenej nárokovanej DNA bude rovnaký ako špecifickej DNA uvedenej na obr.1.

Príklad:

„DNA sekvencia kódujúca ľudský proteín X, pričom uvedená DNA je vybratá z nasledovnej skupiny:

a) DNA sekvencie zobrazenej na obr.1 alebo jej komplementárneho reťazca alebo

b) prirodzene získateľnej DNA sekvencie, ktorá hybridizuje za stringentných podmienok k DNA sekvencii definovanej v písm. a).“

Aby bolo takéto charakterizovanie DNA sekvencie v nároku prípustné, musia byť splnené nasledovné podmienky:

- *definovaný pôvod DNA (napr. ľudský, myší, atď.),*
- *podmienky hybridizácie musia byť presne definované nielen v opise, ale priamo v patentovom nároku. V opisnej časti musí byť uvedená, v uskutočniteľnom príklade, aspoň jedna konkrétna DNA sekvencia, jej funkcia a vlastnosti proteínu, ktorý kóduje.*

Príklad:

„Nárokujú sa DNA sekvencie hybridizujúce alebo homologické so sekvenciou DNA opísanou v príkladoch uskutočnenia, prípadne pripravené mutáciou (adíciou, substitúciou, deléciou alebo inzerciou) sekvencie DNA opísanej v príkladoch uskutočnenia“.

Pri hybridizácii sa môže vyskytnúť aj špecifická situácia, v závislosti od toho, či sa nárokuje prirodzená allela opísanej DNA alebo syntetické sekvencie DNA. Prirodzené allely sú totižto schopné hybridizovať s danou DNA, dokonca za striktných podmienok, aj keď majú nízku homológiu.

V prípade mutovaných DNA sekvencií nastáva problém pri veľmi krátkych sekvenciách (napr. DNA, ktoré kódujú epitop antigénu) a teda je pravdepodobné, že mutáciou dôjde k strate biologickej aktivity.

Pri všetkých uvádzaných spôsoboch definovania DNA sekvencií, nemusí opis vynálezu obsahovať konkrétne príklady uskutočnenia prípravy takýchto derivátov, pretože tieto techniky patria medzi bežné a všeobecne známe operácie v danej oblasti, avšak najdôležitejšou podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby boli zachované podmienky patentovateľnosti (priemyselné využitie), je experimentálne doloženie zachovania ich biologickej aktivity.

Príklad:

„DNA sekvencia pozostávajúca v podstate zo sekvencie kódujúcej ľudský proteín X“

Vo všeobecnosti sa nároky, kde je predmet definovaný len výsledkom, ktorý sa má dosiahnuť (napr. funkciou), považujú za nejasné.

Avšak sú prijateľné v prípade, že v opise je proteín, ktorý je kódovaný uvedenou sekvenciou, jasne definovaný a dostatočne charakterizovaný štrukturálnymi znakmi alebo v prípade, ak vynález nemožno definovať inak alebo by presnejšia definícia viedla k prílišnému obmedzeniu rozsahu nárokov a zároveň je možné si výsledok overiť bez neprimeranej námahy jednoznačnými testami, adekvátne špecifikovanými v opise alebo technikami známymi v danom odbore.

2.6.4.1.2.2 Definovanie regulačných a testovacích sekvencií, ako sú napr. sondy, promótory a pod.

V tomto prípade musí byť DNA fragment definovaný presne jeho nukleotidovou štruktúrou alebo časťou aminokyselinovej štruktúry proteínu, ktorý kóduje, aby bola zabezpečená základná funkcia sondy, t. j. striktne hybridizuje len s polynukleotidmi, ktoré majú byť detegované. Nie sú vyhovujúce špecifikácie sond, testovacích a regulačných sekvencií pomocou homológie, hybridizácie a substituovanými, adovanými, inzero-

vanými alebo deletovanými sekvenciami, pretože takýto nárok by mohol zahŕňať aj také sondy, testovacie a regulačné sekvencie, ktoré by varírovali v regiónoch, pre ktoré mali byť špecifické.

2.6.4.1.2.3 Definovanie transformantov, fuzovaných buniek, bunkových línií, hybridómov, rastlinných buniek a častí rastlín

Samotný výraz „transformant“ je nejasný a je vhodné ho nahradiť iným výrazom majúcim užší a v opise presne definovaný význam, pretože jeho široká interpretácia by okrem bunkových línií, mikroorganizmov, rastlín a živočíchov zahŕňala aj ľudí, čo je neprípustné.

V prípade fuzovaných buniek, bunkových línií alebo všeobecne hybridómov je na ich jasné definovanie nevyhnutné uvedenie nasledovných znakov:

- kombinácie „rodičovských“ buniek,
- funkčných a produkčných vlastností,
- výhodne aj uloženie.

Avšak v prípade špecifického hybridómu, produkujúceho špecifickú monoklonálnu protilátku, je na jeho jednoznačnú charakteristiku potrebné uloženie v uznávanej ukladacej inštitúcii.

Platí tu totiž pravidlo, že ak je predmetom vynálezu biologický materiál, ktorý nie je prístupný verejnosti, a ktorý nemožno opísať v prihláške tak, aby odborník mohol vynález uskutočniť alebo sa nárokuje použitie takéhoto mikroorganizmu, považuje sa opis za dostatočný len v prípade, že obsahuje údaje o uložení takéhoto materiálu v uznanej ukladacej inštitúcii podľa Budapeštianskej zmluvy o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (ďalej len „Budapeštianska zmluva“). Týmito údajmi sa myslia informácie o vlastnostiach uloženého materiálu, ktoré mal prihlasovateľ k dispozícii, názov a sídlo ukladacej inštitúcie a samozrejme číslo uloženej vzorky (§ 38 zákona).

Výraz „časti rastlín“ zahŕňa vysoko diferencované časti rastlín, ako sú napr. orgány: koreň, listy a iné, rozmnožovací materiál: semená, semenáčiky, ale tiež nediferencované alebo slabo diferencované časti rastlín, ako sú rastlinné pletivá a bunky.

Najskôr je potrebné preskúmať či predmet ochrany nepredstavuje rastlinnú odrodu. Pretože širšia interpretácia výrazu „rastlinná odroda“ zahŕňa nielen rastliny samotné, ale takisto ich rozmnožovací materiál v geneticky fixovanej forme.

Rozmnožovací materiál má byť nárokovaný tak, aby bolo možné ho odlíšiť od iného rozmnožovacieho materiálu pomocou spoľahlivých parametrov. Napr. novým parametrom môže byť opracovanie rozmnožovacieho materiálu chemikáliami, ktoré prepožičiavajú nové vlastnosti alebo znaky opracovanému rozmnožovaciemu materiálu.

Rastlinné bunky samotné nemôžu byť považované za patriace pod definíciu rastliny alebo rastlinnej odrody. Podľa praxe Európskeho patentového úradu (ďalej len „EPÚ“) sú rastlinné bunky a geneticky modifikované rastlinné bunky, ako produkty mikrobiologického spôsobu, pokladané za mikroorganizmy.

Je niekoľko možností ako definovať bunky, bunkové kultúry v nároku na produkt. Tieto vynálezy môžu byť definované pomocou určitých znakov, ktoré sú vyjadrením určitého fenotypu alebo špecificky definované DNA obsiahnutou v tomto rastlinnom materiáli, pomocou produktu cudzieho génu, exprimovaného bunkou alebo bunkovou kultúrou alebo pomocou odkazov na depozitné číslo, ak boli bunky uložené v uznávanej depozitnej inštitúcii podľa Budapeštianskej zmluvy.

Ďalšia možná definícia produktu je definícia pomocou spôsobu prípravy, tzv. product-by-process nárok, ale len v prípade, že rastlinná bunka alebo iný materiál nemôže byť dostatočne definovaný jeho štrukturálnymi znakmi.

2.6.4.1.3 Novosť nukleových a aminokyselinových sekvencií

Napríklad, ak je zo stavu techniky známa určitá DNA sekvencia, je možné špecifickému fragmentu tejto sekvencie uznať novosť, pokiaľ tento fragment nebol priamo publikovaný, pritom je v princípe jedno, či sa nárokuje uvedený fragment sám osebe (chemická látka - nukleotid) alebo ako sonda, či testovacia sekvencia.

Avšak pri nárokovaní si fragmentu ako chemickej látky, nesmie byť pri jeho definovaní v patentovom nároku použitý výraz „obsahujúci gény“, pretože by predstavoval tzv. neukončenú definíciu (môže obsahovať aj iné gény ako uvedené) a nárokovaný fragment by nespĺňal podmienku novosti, vzhľadom na publikovanú DNA sekvenciu.

V princípe platí, že všeobecný (generický) nárok nenarušuje novosť nijakého špecifického vynálezu, aj keď tento patrí do rozsahu všeobecného nároku.

V prípade, keď známy prírodný proteín bol teraz pripravený ako rekombinantný, je všeobecne platné, že ak sú produkty totožné, len nový spôsob prípravy nezaručuje novosť produktu. Ak sú však doložené ďalšie, odlišné alebo lepšie charakteristiky rekombinantného produktu (napr. vyššia čistota), môže byť novosť uznaná.

Okrem toho, môže byť rekombinantný proteín, ktorý je presne charakterizovaný svojou aminokyselinovou štruktúrou, a tak predstavuje čistú chemickú entitu, uznaný ako spĺňajúci podmienku novosti, aj v prípade, ak doterajší stav techniky neobsahuje žiadne bližšie informácie o spôsobe izolácie a čistenia prírodného proteínu, ale len údaj o tom, že existuje, pričom nie je dokázané, že existujúci proteín predstavuje „čistú“ zlúčeninu.

2.6.4.1.4 Vynálezcovská činnosť v prípade nukleových a aminokyselinových sekvencií

Ako bolo uvedené v kap. 2.6.4.1.3, vo väčšine prípadov je novosť špecifického fragmentu DNA, vzhľadom na známu celkovú DNA sekvenciu, uznaná. Avšak v prípade posudzovania splnenia podmienky dostatočnej vynálezcovskej činnosti takéhoto fragmentu je to zložitejšie. V princípe, v danom prípade vynález nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti, pretože získanie čiastočnej sekvencie DNA, keď je známa celková sekvencia, predstavuje pre odborníka z danej oblasti len rutinnú a bežnú metódu.

Ale v prípade, ak tento DNA fragment kóduje proteín, ktorý vykazuje neočakávané vlastnosti v porovnaní so známym proteínom, možno uznať vynálezcovskú úroveň aj tejto parciálnej sekvencii DNA.

Podobne je to aj v prípade mutovaných DNA sekvencií, keď je prirodzená sekvencia známa alebo sú v stave techniky známe dokonca aj nejaké odlišné mutanty. Novosť sekvencií je rovnako uznávaná automaticky, pretože mutovaná DNA obsahuje nové znaky (nové mutácie), ale keďže mutácia DNA patrí v danom odbore medzi bežné metódy, je vynálezcovská činnosť pre novú mutovanú špecifickú DNA uznaná len vtedy, ak má kvalitatívne odlišný účinok, ktorý nemohol odborník v danej oblasti predpokladať.

Rovnaké pravidlá platia aj pri definovaní aminokyselinových sekvencií.

2.6.4.1.5 Priemyselná využiteľnosť biotechnologického vynálezu

V súvislosti s posudzovaním priemyselnej využiteľnosti biotechnologického vynálezu sa okrem klasického posudzovania splnenia podmienky priemyselnej využiteľnosti vynálezu, pri ktorom treba chápať termín „priemyselná“ v jeho širokom zmysle, a to ako akúkoľvek fyzickú aktivitu „technického charakteru“, ktorá je reálne uskutočniteľná, môže vyskytnúť problém rozlíšenia objavu od technického riešenia - vynálezu.

Legislatívna úprava prísne rozlišuje rozdiel medzi objavom a vynálezom. Objavenie látky, ktorá je prítomná v prírode, je len jednoduchým objavom, ktorý sa chrániť nedá (§ 5 ods. 3 písm. a) zákona), zatiaľ čo zdokonalenie spôsobu získania tejto látky je patentovateľné.

Vynález týkajúci sa prvku izolovaného z ľudského tela vrátane sekvencie alebo časti sekvencie génu alebo inak získaného technickým spôsobom, ktorý je priemyselne využiteľný, nie je z patentovateľnosti vylúčený, aj keď je štruktúra tohto prvku totožná so štruktúrou prírodného prvku (§5 ods. 2 písm. d) zákona). Dôvodom je skutočnosť, že identifikácia, purifikácia a klasifikácia génu, ale aj jeho replikácia mimo ľudského tela

vyžaduje postupy, ktoré je schopný realizovať len človek. Izolovaný gén je teda vynález a nie len prostý objav.

Z tohto rozlíšenia vyplýva dôležitá praktická požiadavka, že prihláška, ktorej predmetom je biotechnologický vynález, musí objasňovať priemyselnú využiteľnosť vynálezu vyjadrením tejto skutočnosti priamo v patentových nárokoch. Iba uvedenie DNA alebo aminokyselinovej sekvencie bez určenia funkcie neobsahuje žiadne technické informácie, a preto nie je patentovateľným vynálezom.

2.6.4.1.6 Jednotnosť biotechnologického vynálezu

V princípe možno povedať, že určujúcim faktorom na posúdenie jednotnosti vynálezu (§ 37 ods. 3 zákona) je prítomnosť alebo neprítomnosť spoločného špeciálneho technického znaku vo všetkých nárokovaných predmetoch, pričom tento znak musí byť, vzhľadom na doterajší stav techniky, nový a inventívny.

Príklad:

V prihláške je nárokovaná nasledovná skupina vynálezov:

- *polypeptidový fragment A vírusu C, využiteľný ako antigénny epitop;*
- polypeptidový fragment B vírusu C, využiteľný ako antigénny epitop, ale má úplne odlišnú aminokyselinovú sekvenciu ako fragment A.

Ak je už zo stavu techniky známy nejaký polypeptidový epitop vírusu C nie je možné uznať jednotnosť.

Ale ak je vírus C nový a inventívny alebo pred dátumom podania prihlášky nebola známa viacpočetná skupina epitopov virálneho atigénneho proteínu kódovaná jedným génom, jednotnosť vynálezu môže byť uznaná.

Príklad:

Nárokuje sa skupina DNA sekvencií, ktoré majú rovnaký pôvod, ale každá má inú funkciu, prípadne táto nie je známa.

Jednotnosť vynálezu nebude uznaná, pretože pôvod DNA nepredstavuje spoločnú jedinečnú technickú črtu a navyše tieto vynálezy neriešia rovnaký technický problém a ani podstatná časť sekvencie alebo funkcie predmetov uvedených v nároku nie je zhodná.

Príklad:

Nárokuje sa skupina monoklonálnych protilátok proti rovnakému antigénu A.

V prípade, že je antigén A známy a protilátky majú rôzne charakteristiky alebo už bola proti antigénu A pripravená monoklonálna protilátka, jednotnosť vynálezu nebude možné uznať.

Ale ak je antigén A nový alebo ešte nebola proti nemu pripravená žiadna monoklonálna protilátka, je jednotnosť vynálezu zachovaná.

Jednotnosť takémuto typu skupinového vynálezu je možné uznať aj v tom prípade, ak by nárokované monoklonálne protilátky mali novú a pre odborníka v danej oblasti nezrejmú spoločnú technickú črtu (znak), pričom nie je podstatné, či je antigén A nový alebo známy.

2.6.4.1.7 Špeciálne typy biotechnologických vynálezov

2.6.4.1.7.1 Definovanie funkcie DNA vynálezov na základe homológie

V poslednom čase sa počet a komplexnosť vynálezov týkajúcich sa DNA molekúl zvýšil a došlo k zmenám v súvislosti s vysokým progresom výskumu a vývoja v tejto oblasti, napr. projekt skríningu ľudského genómu. Následkom toho stúpol počet vynálezov týkajúcich sa novoobjavených DNA sekvencií, ktorých biologická funkcia ešte nie je presne známa a tak je často dedukovaná na základe homológie so sekvenciami so známou funkciou.

Nároky týkajúce sa DNA molekúl sú pokladané za nároky na produkt, ktorým je biologický materiál (zlúčenina). Jednou zo základných podmienok patentovateľnosti týchto vynálezov je doloženie ich možného priemyselného využitia a to na základe uvedenia ich funkcie, ktorá musí byť určená na základe technických informácií s určitosťou, ktorá prekračuje hranicu jednoduchej špekulácie a dohadov.

Pri posudzovaní splnenia podmienok patentovateľnosti takýchto vynálezov sa uplatňujú nasledujúce princípy:

- funkcia alebo využiteľnosť založená na nízkom percente homológie by nemala byť považovaná za špecifickú funkciu alebo za špecifickú, spoľahlivo určenú využiteľnosť DNA sekvencie,
- funkcia alebo využiteľnosť založená na vysokej homológii môže byť považovaná za dostatočnú na určenie špecifickej funkcie alebo špecifickej presvedčivej využiteľnosti DNA sekvencie.

Avšak je potrebné mať na mysli, že nie všetky proteíny sú rovnaké. Pre niektoré proteíny môže byť aj nízka homológia postačujúca na zabezpečenie funkcie a naopak, ani vysoká homológia v primárnej štruktúre nemusí zabezpečiť funkčnosť, pretože funkcia mnohých proteínov veľmi závisí od ich terciárnej štruktúry, kde už jej malá zmena vedie k zmene alebo strate funkcie proteínu.

Ďalšou komplikáciou, ktorú si je potrebné pri takýchto vynálezoch uvedomiť, je, že pri vykazovaní vysokej homológie, nemožno týmto vynálezom vo väčšine prípadov uznať dostatočnú vynálezcovskú činnosť. Ale aj tu je potrebné, vzhľadom na rôznorodosť proteínov, posudzovať každý prípad osobitne.

2.6.4.1.7.2 Prihlášky obsahujúce „reach-through“ nároky

Týmto výrazom možno označiť nároky, ktoré presahujú aktuálny vynález, teda nároky, ktoré majú široký dosah na neskoršie vynálezy z rovnakej oblasti.

Ide o nedávny fenomén, ktorý sa objavil v oblasti biotechnologických a farmaceutických vynálezov a má za následok stúpajúci počet prihlášok, ktoré obsahujú kombináciu nárokov koncipovanú tak, že zahŕňajú všetky pravdepodobné, ale ešte fyzicky neexistujúce zlúčeniny, ich prípravu a použitie, ktoré súvisia s vynálezom a mohli by byť v budúcnosti identifikované.

Prihlášky obsahujúce takúto širokú kombináciu nárokov môžu mať ďalekosiahly dopad na neskoršie súvisiace vynálezy v danej oblasti, preto je zjednotenie metodiky posudzovania takýchto prihlášok žiaduce. Pri prieskume takýchto vynálezov sa dôraz kladie najmä na jeho dostatočné objasnenie a podporu v opise.

Príklad:

V prihláške je nárokovaná nasledovná kombinácia patentových nárokov:

- izolovaný a purifikovaný receptor, ktorého sekvencia je uvedená v sekvenčnom zozname v opise prihlášky;
- *skríningová metóda identifikácie agonistu receptora z nároku 1,*
- *izolovaný a purifikovaný agonista identifikovaný metódou podľa nároku 2,*
- *použitie agonistu na prípravu lieku na liečenie choroby súvisiacej s funkciou receptora podľa nároku 1 a ovplyvniteľnej agonistom,*

- *monoklonálna protilátka rozpoznávajúca receptor podľa nároku 1.*

Aby si bolo možné nárokovať takúto kombináciu nárokov v jednej prihláške, je nutné, aby opis obsahoval všetky nasledujúce informácie o uvedených predmetoch. Okrem uvedenia špecifickej funkcie receptora, opis obsahuje aj objasnenie skríningovej metódy pre agonistov a tiež konkrétne príklady zlúčenín – agonistov X, Y a Z aktivujúcich receptor, ktoré boli identifikované opísanou skríningovou metódou.

Ďalej je uvedený mechanizmus pôsobenia agonistov na receptor pri liečení alebo inhibícii konkrétneho ochorenia a in vivo testy potvrdzujúce účinok agonistov X, Y a Z, nie je tu však obsiahnutá žiadna informácia o štruktúre ostatných potenciálnych agonistov okrem X, Y a Z, ani prípadnej protilátky.

V tejto situácii nie je možné akceptovať len všeobecne koncipovaný nárok na agonistov, pretože takýto nárok by zahrňoval širokú skupinu agonistov - zlúčenín, určených len funkciou, pričom vzťah medzi touto funkciou a štrukturálnymi znakmi členov tejto skupiny nie je nijako definovaný. Pri absencii definície takéhoto vzťahu v opise alebo v stave techniky, nemôže odborník v danej oblasti vedieť, ako pripraviť a použiť zlúčeniny, ktorých štruktúra ešte nebola definovaná, pretože potom by akákoľvek nová zlúčenina musela byť testovaná na nárokovaný funkčný znak, kvôli určeniu, či patrí alebo nie do rozsahu vynálezu, čo by predstavovalo neprimeranú experimentálnu námahu. Je teda možné nárokovať si len špecifické agonistické zlúčeniny X, Y a Z v súlade s predloženými príkladmi v opise prihlášky a ich použitie.

Odlišná je situácia v prípade všeobecne definovanej monoklonálnej protilátky proti novému a inventívnemu antigénnemu receptoru. Takýto nárok je prijateľný vždy, ak je receptor (proteín, proti ktorému je namierená) jasne štrukturálne definovaný, pretože monoklonálna protilátka je tradične definovaná svojím cieľovým miestom (antigénom, ktorý rozpoznáva), pričom spôsob jej prípravy je rutinným postupom v tejto oblasti techniky a teda takýto nárok je väčšinou odborníkovi v danej oblasti jasný. Výnimku predstavujú len špecifické monoklonálne protilátky, keď je na dostatočné objasnenie vynálezu potrebné uloženie hybridómu v uznávanej ukladacej inštitúcii.

2.6.4.1.8 Zmeny v DNA/aminokyselinovej sekvencii

Príklad:

Je požadovaná oprava nárokovanej DNA/aminokyselinovej sekvencie, pretože sekvencia uvedená v opise, na ktorú sa odvoláva, je chybná.

Pravdepodobne v uvedenom prípade bude považovaná opravená sekvencia za nový predmet vynálezu, ktorý ide nad rámec pôvodného podania, pretože sú prijateľné a povolené len zmeny, ktoré pre odborníka v danej oblasti priamo a jasne vyplývajú (sú odvoditeľné) z predmetov opísaných v opisnej časti, nárokoch alebo obrázkoch pri prvom podaní prihlášky.

Avšak ak je v prihláške uvedené, že bol pred alebo ku dňu podania deponovaný transformant/vektor obsahujúci uvedené gény, po preskúmaní a potvrdení tejto skutočnosti je možné pokladať požadované opravy za prijateľné.

Príklad:

Je požadovaná oprava nárokovanej DNA/aminokyselinovej sekvencie chybne uvedenej v opise tak, že sa preformuluje definícia sekvencie v nároku na nárok typu „product-by-process“ spôsobom, napr. „DNA kódujúca proteín X, pripraviteľná spôsobom podľa nároku 1“, namiesto priamej opravy, ktorá je neprijateľná (pozri príklad 1).

Vo všeobecnosti je takáto zmena prijateľná, ak je uvedená definícia sekvencie uznaná za priamo a jednoznačne odvoditeľnú z predmetov opísaných v opise, nárokoch a obrázkoch pôvodne podanej prihlášky.

2.6.4.1.9 Prístup k uloženým biologickým materiálom

2.6.4.1.9.1 Potvrdenie vydávané úradom na účely poskytnutia vzorky uloženého biologického materiálu uznávanou ukladacou inštitúciou

Ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže písomne požiadať úrad o potvrdenie údajov, ktoré sú potrebné na sprístupnenie (poskytnutie) vzorky biologického materiálu, ktorý je uložený v uznávanej ukladacej inštitúcii.

Expert PO vo formulári takejto žiadosti na základe zisteného stavu potvrdí alebo nepotvrdí nasledujúce údaje:

i) na úrade bola podaná prihláška, týkajúca sa príslušného biologického materiálu (prihláška, ktorej predmetom je vynález zahrnujúci tento biologický materiál alebo použitie tohto biologického materiálu),

ii) úrad predmetnú prihlášku zverejnil,

iii) žiadateľ má právo na sprístupnenie vzorky biologického materiálu na základe vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich konanie o prihláške.

Žiadateľ má právo na sprístupnenie vzorky biologického materiálu až odo dňa zverejnenia príslušnej prihlášky.

Vzorka môže byť poskytnutá len žiadateľovi, ktorý sa zaviaže, že počas platnosti patentu neposkytne vzorku biologického materiálu, ani materiál z nej odvodený tretej osobe a vzorku a materiál z nej odvodený bude používať len na experimentálne účely.

Pri posudzovaní, či má žiadateľ právo na sprístupnenie vzorky biologického materiálu, je potrebné zistiť aj to, či prihlasovateľ prihlášky nepodal pred zverejnením tejto prihlášky žiadosť o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu len pre nezávislých expertov.

V prípade, že prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote (pred zverejnením prihlášky) požiadal o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu len pre nezávislých expertov, žiadateľ nemá právo na sprístupnenie biologického materiálu, pokiaľ na vynález, ktorý je predmetom prihlášky, ešte nebol udelený patent.

Prihlasovateľ môže pred zverejnením prihlášky požiadať aj o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu na obdobie 20 rokov odo dňa podania prihlášky len pre nezávislých expertov pre prípad, že bude prihláška zamietnutá alebo konanie o prihláške bude zastavené. V takomto prípade má tretia osoba (iná ako nezávislý expert) právo na sprístupnenie vzorky uloženého biologického materiálu len vtedy, ak už uplynulo 20 rokov od podania prihlášky.

2.6.4.1.9.2 Žiadosť prihlasovateľa o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu

Prihlasovateľ má právo obmedziť prístup k uloženému biologickému materiálu len pre nezávislých expertov, a to na základe žiadosti podanej úradu ešte pred zverejnením príslušnej prihlášky.

V prípade, že žiadosť nebola podaná pred zverejnením prihlášky alebo nebola podaná oprávnenou osobou (prihlasovateľom), expert PO listom oznámi prihlasovateľovi, resp. osobe, ktorá žiadosť podala, že žiadosti nie je možné vyhovieť.

Ak bola žiadosť o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu len pre nezávislých expertov podaná včas a oprávnenou osobou, expert PO výrazne označí prednú stranu spisového obalu prihlášky poznámkou „Žiadosť o obmedzenie prístupu k biologickému materiálu“.

2.6.4.2 Špecifiká farmaceutických vynálezov

Chirurgické a terapeutické spôsoby liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom alebo zvieracom tele sú podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona vylúčené z patentovateľnosti.

Pri posudzovaní patentovateľnosti spôsobov ošetrenia je potrebné prihliadať na to, či je predmetný spôsob chirurgický alebo terapeutický. Mnohé spôsoby ošetrenia ľudského alebo zvieracieho tela nie sú vylúčené z patentovateľnosti, pretože nie sú terapeutickými, resp. chirurgickými spôsobmi. Skutočnosť, že ide o liečenie ľudského alebo zvieracieho tela, sama osebe neznamená, že predmetný spôsob liečenia je vylúčený z patentovateľnosti.

Podobne pri posudzovaní patentovateľnosti diagnostických metód je potrebné uvedomiť si, že nie každá metóda týkajúca sa diagnostikovania je vylúčená z patentovateľnosti. Spôsoby získavania informácií (údajov, fyzikálnych množstiev, zobrazení) zo živého ľudského alebo zvieracieho organizmu nie sú vylúčené z patentovateľnosti, ak poskytujú len sprostredkované výsledky, ktoré samy osebe neumožňujú záväzne rozhodnúť o spôsobe liečenia. Typickým príkladom patentovateľných vynálezov sú röntgenologické vyšetrenia alebo NMR spektrálne metódy.

Liečivo, prípadne zmes liečiv, spôsob výroby liečiva a použitie liečiva sú patentovateľnými farmaceutickými vynálezmi.

Vo vzťahu k novosti farmakologicky účinnej látky (liečiva) samotnej a novosti jej medicínskeho použitia môžu nastať nasledovné prípady:

1 farmakologicky účinná zlúčenina X (liečivo) je nová,

2 farmakologicky účinná zlúčenina X nie je nová, ale zo stavu techniky nie je známe jej medicínske použitie (t. j. použitie na liečenie, profylaxiu alebo diagnostiku chorôb) – tzv. „prvé medicínske použitie“,

3 farmakologicky účinná zlúčenina X nie je nová a zo stavu techniky je známe jej medicínske použitie - tzv. „špecifické medicínske použitie“.

2.6.4.2.1 Farmakologicky účinná zlúčenina je nová

Ak je predmetom vynálezu nová zlúčenina, hlavný patentový nárok je zvyčajne zameraný na samotnú zlúčeninu. Jeho znenie môže byť nasledovné: *„Zlúčenina X všeobecného vzorca I...“*, *„Zlúčenina X vzorca ... “* a pod. Pri chemicky vyrobených zlúčeninách sa používa jednodielna forma nároku (bez výrazu „… vyznačujúci sa tým, že ...“).

Z hľadiska zachovania jednotnosti vynálezu (§ 37 ods. 3 zákona) smie prihláška obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezcovskú myšlienku. Podmienka jednotnosti vynálezu sa považuje za splnenú, ak je v prihláške nárokovaná nasledujúca kombinácia nárokov:

1) Zlúčenina X všeobecného vzorca I...

2) Spôsob prípravy zlúčeniny X podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ...

3) Medziprodukt, resp. východisková látka na prípravu zlúčeniny X alebo

Zlúčenina všeobecného vzorca II, ako medziprodukt, resp. východisková látka na prípravu zlúčeniny všeobecného vzorca I

4) Zlúčenina X všeobecného vzorca I podľa nároku 1 na použitie ako liečivo alebo

Zlúčenina X všeobecného vzorca I podľa nároku 1 na použitie ako analgetikum alebo

Zlúčenina X všeobecného vzorca I podľa nároku 1 na použitie na liečenie ochorenia Y

5) Farmaceutický prostriedok, resp. kompozícia, zmes a pod. s antibakteriálnym účinkom, vyznačujúci sa tým, že ako účinnú látku obsahuje zlúčeninu X všeobecného vzorca I podľa nároku 1 v kombinácii s vhodným neaktívnym nosičom (s pomocnou látkou)

2.6.4.2.2 Prvé medicínske použitie zlúčeniny

Ak je aktívna látka známa zo stavu techniky a nárokovaný vynález spočíva v zistení nových vlastností, na základe ktorých možno túto zlúčeninu použiť na liečenie, profylaxiu alebo diagnostikovanie chorôb, hovoríme o prvom medicínskom použití, resp. o prvej indikácii.

Podľa § 7 ods. 5 písm. a) zákona sa nevylučuje patentovateľnosť látok alebo zmesí, ktoré sú súčasťou stavu techniky, na ich využitie pri chirurgických alebo terapeutických spôsoboch liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a pri diagnostických metódach a metódach prevencie chorôb využívaných na ľudskom alebo zvieracom tele, ak také využitie nie je súčasťou stavu techniky. Zákon teda patentovanie prvého medicínskeho použitia pripúšťa.

V prípade zistenia prvého medicínskeho použitia zlúčeniny možno v závislosti od okolností prípadu a/alebo výberu prihlasovateľa použiť nasledovné formulácie nárokov:

1) *Zlúčenina X na použitie ako liečivo,*
2) *Zlúčenina X na použitie ako antibakteriálny prostriedok,*
3) *Zlúčenina X na použitie na liečenie ochorenia Y,*
4) *Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X na použitie ako liečivo,*
5) *Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X na použitie ako antibakteriálny prostriedok,*
6) *Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X na použitie na liečenie ochorenia Y,*
7) *Kompozícia obsahujúca účinnú látku X a adjuvanty E_1, E_2, E_3 ... na použitie ako liečivo,*
8) *Kompozícia obsahujúca účinnú látku X a adjuvanty E_1, E_2, E_3 ... na použitie ako antibakteriálny prostriedok,*
9) *Kompozícia obsahujúca aktívny prostriedok X a adjuvanty E_1, E_2, E_3. ... na použitie na liečenie ochorenia Y,*
10) *Kompozícia obsahujúca účinnú látku X a účinnú látku Z (a pravdepodobne adjuvanty E_1, E_2, E_3....) na použitie ako liečivo,*
11) *Kompozícia obsahujúca účinnú látku X a účinnú látku Z (a pravdepodobne adjuvanty E_1, E_2, E_3....) na použitie ako antibakteriálny prostriedok,*
12) *Kompozícia obsahujúca účinnú látku X a účinnú látku Z (a pravdepodobne adjuvanty E_1, E_2, E_3....) na použitie na liečenie ochorenia Y,*
13) *Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X vo forme kapsuly (tablety, čapíkov, resp. injekčného roztoku, atď.) na použitie ...* (*pozri* tri vyššie uvedené možnosti),
14) *Kompozícia obsahujúca terapeuticky aktívne množstvo zlúčeniny X na použitie ...* (*pozri* tri vyššie uvedené možnosti),
15) *Kompozícia obsahujúca 10 až 20 mg zlúčeniny X na jednotku dávky, na použitie ...* (*pozri* tri vyššie uvedené možnosti),
16) *Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X a zlúčeninu Z v synergických množstvách na použitie ako antibakteriálny prostriedok* alebo *na liečenie ochorenia Y,*
17) *Liečivo obsahujúce zlúčeninu X* (táto formulácia patentových nárokov nie je veľmi jasná, uprednostňuje sa formulácia patentových nárokov uvedená pod číslom 1),
18) *Diagnostický prostriedok* (napr. kontrastné médium) *obsahujúce zlúčeninu X.*

V zvláštnych prípadoch sú tiež možné nároky ako:

19) *Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X a prostriedok Z umožňujúci látke X prekonať krvnú/mozgovú bariéru,*
20) *Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X vo forme prispôsobenej len na vonkajšie podávanie s výnimkou orálne alebo injekčne podávaných foriem.*

Charakteristika uvedených formulácií nárokov:

- 1) až 3) sú štandardné formulácie, pri ktorých je terapeutický prostriedok čistou, chemicky vyrobenou látkou.
- 1) je najvšeobecnejšia a najodporúčanejšia forma, pretože jasne zahŕňa každé terapeutické použitie. Prihlasovateľ môže použiť takúto formu nároku, pretože zistil, že zlúčenina X sa môže použiť na liečenie minimálne jedného ochorenia. Vytvoril tak priestor na ďalší výskum farmakologických vlastností produktu, o ktorom sa nepredpokladalo, že má takéto vlastnosti.
- 2) a 3) sú približne rovnaké. Formulácie 2) a 3) sú vhodné v prípade, že zlúčenina má farmakologickú vlastnosť, vďaka ktorej ho možno použiť pri liečení rôznych ochorení.
- 4) až 6) sú štandardnými formuláciami patentových nárokov v prípadoch, keď terapeutický prostriedok je vo forme komplexného produktu. Základom kompozície je zlúčenina X, ale ostatné zložky, samotné neaktívne, musia byť tiež prítomné.
- 7) až 9) sú štandardnými formuláciami patentových nárokov, v prípade, že prihlasovateľ zistil a dokázal, že adjuvanty sú pre kompozíciu veľmi dôležité. „Ostatné zložky“ spomenuté v predchádzajúcom odseku sú takto objasnené oveľa podrobnejšie.
- 10) až 12) sa používajú v prípade, že sa žiada ochrana na kompozície obsahujúce dva produkty, ktoré už boli spolu použité na neterapeutické použitie. Ide o zriedkavú situáciu. Častejším prípadom je, že chemická kompozícia tvorená produktmi X a Z je nová sama osebe a môže byť nárokovaná ako chemický komplexný produkt bez akejkoľvek zmienky o jej terapeutickom použití. Ak je kombinácia sama osebe známa zo stavu techniky a jej prednosti sa prejavujú len pri použití špecifických podmienok, odporúča sa uviesť tento štruktúrny znak v nároku. Niekedy, napríklad v prípade synergie, sa používa funkčná definícia podmienok, ktoré umožňujú dosiahnutie terapeutického účinku. Pri spomenutej (širokej) funkčnej definícii je uvedenie terapeutického použitia nevyhnutné (príklad takejto funkčnej definície pre synergickú kompozíciu je uvedený vo formulácii 16)). Ak farmaceutický prostriedok obsahuje viac aktívnych zložiek, kombináciou ktorých sa dosiahne synergický účinok, vo významovej časti nároku je potrebné uviesť nielen jeho zložky, ale aj ich vzájomný pomer, pri ktorom dochádza k synergickému účinku.
- 13) je príkladom kompozície uvádzajúcej ako základný znak nielen aktívnu látku, ale tiež formálny faktor, ktorým je forma podávania.
- 14) je ďalším príkladom funkčnej definície v prípade jednej aktívnej látky;
- 15) je príklad ďalšieho formálneho faktora. V tomto prípade sa uvádza množstvo na dávkovaciu jednotku, čo by mohlo robiť riešenie nielen novým, ale aj inventívnym za predpokladu, že doteraz boli známe len oveľa väčšie dávky.
- 17) je ďalšou možnou formuláciou, ktorá je pokladaná za ekvivalentnú k 1);
- 18) je príkladom nároku na diagnostický prostriedok. V tomto prípade sa odporúča uprednostniť formuláciu 1).
- 19) je ďalším príkladom funkčnej definície, kde funkcia je vo veľkej miere biochemická. Takéto definície sa prihlasovateľom neodporúčajú, pretože by mohlo byť ťažké určiť, čo nároky skutočne zahŕňajú.
- 20) zahŕňa disclaimer. Takáto forma nároku je možná vtedy, ak bola nájdená forma podávania spojená s výraznými výhodami. Ostatné formy podávania a mnohé ďalšie možnosti súvisiace s vynálezom sú vylúčené. Prihlasovateľovi však vznikne aspoň určitá ochrana. Výrazy „orálne podávateľná forma“ a „injekčne podávateľná forma“ v sebe zahŕňajú aj určité všeobecné fyziologické podmienky kladené na zložky sprevádzajúce X (napríklad podmienky sterility alebo neškodnosti pre sliznicu, resp. iné cieľové orgány).

Neprípustnými sú nasledovné formulácie patentových nárokov:

„Použitie zlúčeniny X na liečenie“ a *„Použitie zlúčeniny X ako liečiva na liečenie ochorenia Y“*, pretože takto je vlastne chránený spôsob liečenia a spôsoby liečenia sú v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona vylúčené z patentovateľnosti.

V prihláške môže byť ďalej uvedený nárok na farmaceutický prostriedok znenia:

„Farmaceutický prostriedok s antibakteriálnym účinkom, vyznačujúci sa tým, že ako účinnú látku obsahuje zlúčeninu X všeobecného vzorca I podľa nároku 1 v kombinácii s vhodným neaktívnym nosičom.“

Pomocné neaktívne zložky nie je nutné definovať, pretože ich voľba je pre odborníka v odbore rutinnou záležitosťou. Ak je teda farmaceutický prostriedok definovaný vo významovej časti nároku iba obsahom účinnej látky, zahŕňa zmes aktívnej látky s bežnými pomocnými látkami a tiež prostriedok identický s čistou aktívnou látkou.

Ak sú zo stavu techniky známe zlúčeniny X a Y a medicínske použitie každej z nich, ochranu možno udeliť na tzv. „kit – of – parts“, teda na kombinovaný farmaceutický prípravok, v ktorom aktívne zlúčeniny pôsobia združene, ale sú fyzicky separované za predpokladu, že použitie komponentov, buď simultánne (súčasne), oddelene alebo postupne, poskytuje neočakávaný, nový synergický účinok pri liečení ochorenia Y.

Ak bolo zistené, že farmaceutický prostriedok je možné použiť pri liečení viacerých ochorení, nároky na farmaceutický prostriedok možno definovať dvoma nasledovnými spôsobmi:

a) 1. nárok: *Farmaceutický prostriedok, vyznačujúci sa tým, že…*

2. nárok (závislý nárok na nároku 1): *Farmaceutický prostriedok podľa nároku 1 s antibakteriálnym účinkom, vyznačujúci sa tým, že…*

3. nárok (závislý nárok na nároku 1): *Farmaceutický prostriedok podľa nároku 1 s analgetickým účinkom, vyznačujúci sa tým, že…*

4. nárok (závislý nárok na nároku 1): *Farmaceutický prostriedok podľa nároku 1 s protinádorovým účinkom, vyznačujúci sa tým, že…*

Poznámka:

V prvom nároku sa indikácia neuvedie, ale závislé nároky sú formulované tak, že každý sa uvedie

s konkrétnou indikáciou.

b) 1. nárok: *Farmaceutický prostriedok s antibakteriálnym účinkom, vyznačujúci sa tým, že…*

2. nárok: *Farmaceutický prostriedok s analgetickým účinkom, vyznačujúci sa tým, že…*

3. nárok: *Farmaceutický prostriedok s protinádorovým účinkom, vyznačujúci sa tým, že…*

Poznámka: Všetky nároky budú nezávislé, každý na inú konkrétnu indikáciu.

Možné je akceptovať aj nároky na ochranu dávkovej formy liečiva. Takýto nárok je možné formulovať nasledovným spôsobom: *„Farmaceutický prostriedok, vyznačujúci sa tým, že je vo forme tabliet (injekcie)“*.

2.6.4.2.3 Špecifické medicínske použitie zlúčeniny

Ak je zo stavu techniky známa aktívna látka a jej medicínske použitie a nárokovaný vynález spočíva v nájdení ďalšieho možného medicínskeho využitia tejto látky, hovoríme o špecifickom medicínskom použití, pod ktorým sa rozumie akékoľvek ďalšie medicínske použitie, teda druhé, tretie, štvrté atď.

O špecifickom medicínskom použití hovoríme aj v prípade, ak je zo stavu techniky známa aktívna látka a jej medicínske použitie na liečenie určitej choroby a nárokovaný vynález spočíva v nájdení iného terapeutického spôsobu liečenia tej istej choroby. V takom prípade je možná patentová ochrana takejto aktívnej látky na použitie pri inom terapeutickom spôsobe liečenia tej istej choroby.

Podľa § 7 ods. 5 písm. b) zákona sa nevylučuje patentovateľnosť látok alebo zmesí, ktoré sú súčasťou stavu techniky, na ich akékoľvek špecifické využitie pri chirurgických alebo terapeutických spôsoboch liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a pri diagnostických metódach a metódach prevencie chorôb využívaných na ľudskom alebo zvieracom tele, ak toto špecifické využitie nie je súčasťou stavu techniky. Zákon teda patentovanie špecifického medicínskeho použitia zlúčeniny pripúšťa.

Zistenie špecifického medicínskeho použitia zlúčeniny v prípade zistenia druhej a ďalšej indikácie sa však považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti a teda je patentovateľné len vtedy, ak takéto použitie nebolo možné predpokladať na základe známych farmakologických aktivít zlúčeniny alebo na základe známych farmakologických aktivít podobných zlúčenín.

V prípade zistenia špecifického medicínskeho použitia známej látky patentový nárok mohol mať v minulosti len nasledovnú formu: *„Použitie zlúčeniny X na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie ochorenia Y“*. Ide o tzv. švajčiarsku definíciu nároku.

Švajčiarskou definíciou nie je možné definovať špecifické medicínske použitie látok alebo zmesí látok v patentových prihláškach podaných 1. júla 2011 a neskôr, resp. uplatňujúcich si prioritu od tohto dátumu. Takáto definícia je hodnotená ako nejasná (§ 5 ods. 1 vyhlášky).Možnosť použiť švajčiarsku definíciu v patentových prihláškach podaných pred 1. júlom 2011, resp. uplatňujúcich si prioritu spred uvedeného dátumu zostáva zachovaná.

Špecifické medicínske použitie známej látky je možné chrániť vo forme účelom vymedzeného nároku, ktorý má formu *„Zlúčenina X na použitie na liečenie choroby Y“*.

Ak prihláška obsahuje patentové nároky týkajúce sa rôznych indikácií zlúčeniny, ktoré spolu nijako nesúvisia, resp. nie sú dané jedným mechanizmom založeným na rovnakom základe, prihláška nespĺňa podmienku jednotnosti vynálezu. Prihláška môže obsahovať len nároky na indikácie postavené na rovnakom základe.

2.6.4.2.3.1 Špecifické medicínske použitie zamerané na „spôsob účinku“

Patentové nároky špecifického medicínskeho použitia by mali byť vždy zamerané na konkrétne terapeutické ochorenie, teda známe a definované ochorenie. Nároky zamerané na „nový” spôsob účinku, mechanizmus alebo efekt sú považované za objav alebo za nejasné. Len objasnenie účinku nezabezpečuje novosť známeho spôsobu.

Špecifické medicínske použitie zamerané na odlišné terapeutické použitie známeho liečiva so známou indikáciou

Ak je známe použitie konkrétneho liečiva na liečenie konkrétnej choroby, je patentovateľné aj použitie tohto liečiva na liečenie rovnakej choroby v odlišnom terapeutickom liečení.

Novosť odlišného terapeutického liečenia je založená na novom spôsobe podávania, novej skupine pacientov alebo na novom dávkovom režime.

2.6.4.2.3.2.1 Špecifické medicínske použitie zamerané na „spôsob podávania“

Príklad

Zo stavu techniky je známe intramuskulárne podávanie neuskladniteľného HCG.

Nárokované riešenie sa od stavu techniky líši len tým, že HCG je určené na subkutánne podávanie.

Pokiaľ takéto riešenie spĺňa okrem podmienky novosti aj podmienku vynálezcovskej činnosti, potom je patentovateľné vo forme prípustných nárokov (pozri kap. 2.6.4.2.3).

2.6.4.2.3.2.2 Špecifické medicínske použitie zamerané na subjekt (pacienta, novú skupinu pacientov), ktorý má byť liečený

Liečeniu známeho ochorenia známou zlúčeninou možno priznať novosť na základe špecifikácie skupiny pacientov.

Príklad

Zo stavu techniky je známe použitie zmesi fosfolipidov a krvného faktora cicavcov Xa na výrobu liečiva na liečenie krvácania u hemofilikov.

Nárokované riešenie sa od stavu techniky líši len určením skupiny pacientov, pre ktorú je liečivo určené, t.j. zatiaľ čo stav techniky zahŕňa použitie liečiva na liečenie krvácania u hemofilikov, podľa nového riešenia je toto liečivo určené na použitie na liečenie krvácania u nehemofilikov.

Pokiaľ takéto riešenie spĺňa okrem podmienky novosti aj podmienku vynálezcovskej činnosti, potom je patentovateľné vo forme prípustných nárokov (pozri kap. 2.6.4.2.3).

2.6.4.2.3.2.3 Špecifické medicínske použitie zamerané na „režim dávkovania“

Liečeniu známeho ochorenia známou zlúčeninou možno priznať novosť aj v prípade, ak jediným technickým znakom nepatriacim do stavu techniky je režim dávkovania.

Pod režimom dávkovania sa myslí množstvo a/alebo frekvencia podávania konkrétneho liečiva za podmienky, že v nároku definovaný režim dávkovania poskytuje technický účinok, t.j. poskytuje nejakú výhodu oproti stavu techniky pre splnenie podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti.

Príklady

Zo stavu techniky je známe použitie zlúčeniny X na výrobu liečiva s predĺženým uvoľňovaním na liečenie hyperlipidémie orálnym podaním.

Nárokované riešenie sa od stavu techniky líši len tým, že je navrhnutý režim dávkovania liečiva, konkrétne

„raz denne pred spaním....“.

Pokiaľ takéto riešenie spĺňa okrem podmienky novosti aj podmienku vynálezcovskej činnosti, potom je patentovateľné vo forme prípustných nárokov (pozri kap. 2.6.4.2.3).

2.6.4.2.4 Špeciálne typy farmaceutických vynálezov

2.6.4.2.4.1 Farmakologicky účinné enantioméry

Atóm uhlíka, na ktorý sú viazané štyri rozdielne substituenty sa označuje ako asymetrický uhlík alebo opticky aktívny uhlík. Molekuly s asymetrickým uhlíkom sú vždy asymetrické, t. j. majú rozdielne usporiadanie substituentov okolo tetraedrického atómu uhlíka. Preto existujú vo dvoch stereoizomérnych formách, ktoré sa označujú ako optické izoméry, optické antipódy alebo enantioméry.

Enantioméry sú vo vzájomnom vzťahu pravej a ľavej ruky alebo predmetu a jeho zrkadlového obrazu. Majú rovnaké takmer všetky fyzikálno-chemické vlastnosti (hustota, teplota topenia a varu, tepelná a elektrická vodivosť …), líšia sa znamienkom optickej aktivity. Enantioméry môžu byť ľavotočivé a pravotočivé. Označujú sa znamienkom (+) a (-) a písmenami D a L alebo R a S.

Neaktívna forma opticky aktívnej látky zložená z rovnakých dielov pravotočivej a ľavotočivej formy sa označuje ako racemát. V rozpore s predchádzajúcou praxou vývoja liečiv v racemickej forme, chirálne liečivá sú dnes často vyvíjané v enantiomérne čistej forme. Z toho dôvodu sú v prihláškach nárokované oddelené enantioméry alebo ich medicínske použitie, pričom zodpovedajúce racemáty sú vo väčšine prípadov súčasťou stavu techniky.

V takýchto prípadoch treba pri posudzovaní patentovateľnosti vynálezu zodpovedať dve otázky:

a) Sú oba individuálne enantioméry známe zo stavu techniky?

b) Je posudzovaný vynález, t. j. vynález, predmetom ktorého je enantiomér, výsledkom vynálezcovskej činnosti?

Enantioméry sa považujú za známe zo stavu techniky, ak boli jasne opísané v doterajšom stave techniky, teda:

- ak boli explicitne opísané,
- ak informácia z doterajšieho stavu techniky je dostatočná (alebo musí byť kombinovaná iba so všeobecnými poznatkami odborníka v danej oblasti techniky) na to, aby odborníkovi umožnila pripraviť enantioméry alebo ich oddeliť z racemickej formy,
- doterajší stav techniky opisuje reakciu s nárokovaným enantiomérom ako konečným produktom, uvádzajúc reakčné podmienky a východiskovú zlúčeninu. Aj keď špecifický enantiomér nie je explicitne opísaný, bol by nevyhnutne pripravený uvádzanou reakciou (z východiskovej zlúčeniny pri uvádzaných podmienkach),
- všeobecné poznatky z doterajšieho stavu techniky v čase vzniku dokumentu dávali možnosť odborníkovi izolovať enantiomér. Na preukázanie nenovosti nie je nevyhnutné, aby separácia a izolácia bola naozaj uskutočnená.

Enantioméry sú považované za nové, ak nie sú známe zo stavu techniky. Za nové sa napríklad považujú vtedy, ak je v molekule niekoľko asymetrických uhlíkov a doterajší stav techniky nevyzdvihuje žiadnu špecifickú konfiguráciu alebo ak doterajší stav techniky uvádza racemickú zmes a definíciu v znení „vynález zahŕňa opticky aktívne formy“, ktorá nie je doplnená žiadnou inou informáciou. Takáto definícia sa môže vzťahovať na enantiomér, ale môže byť tiež vysvetlená ako zmes obsahujúca prebytok jedného z enantiomérov.

Všeobecný postup pri posudzovaní novosti enantioméru je uvedený v tabuľke:

Poznatky zo stavu techniky	Novosť špecifických enantiomérov
Racemická zmes	ÁNO
Racemická zmes a zmienka o (+) a (-) izoméroch	NIE
Racemická zmes a všeobecná zmienka o opticky aktívnych izoméroch	ÁNO
Špecifické enantioméry s uvedením vzorca	NIE
Informácia umožňujúca prípravu a izoláciu špecifického enantioméru	NIE

Vo všeobecnosti platí, že pre zlúčeninu s jedným asymetrickým uhlíkom je jeden enantiomér obvykle viac aktívny ako druhý. Ak je zo stavu techniky známy fyziologicky aktívny racemát, je samozrejmé testovať enantioméry a porovnať ich aktivity s racemátom. Dosiahnutému účinku nie je možné pripísať vynálezcovskú činnosť, ak vychádza zo zrejmých testov. Nárokovaný enantiomér sa nepovažuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak nie je preukázaný jeho neočakávaný účinok (napríklad, ak enantiomér vykazuje rovnakú farmakologickú aktivitu ako racemická zmes, ktorá je zo stavu techniky známa).

V prospech záveru, že enantiomér je výsledkom vynálezcovskej činnosti, svedčia nasledovné skutočnosti:

- prítomnosť viac ako jedného asymetrického uhlíka, čím exponenciálne narastá množstvo izomérov,
- základný racemát je známy, ale nie v súlade so všeobecným technickým vývojom,
- enantioméry s kvalitatívne odlišnou aktivitou ako racemická zmes,

- enantioméry s vysokou účinnosťou v porovnaní s účinnosťou, ktorá by sa predpokladala pri enantiomére izolovanom z neaktívneho racemátu.

2.6.4.2.4.2 Kozmetický spôsob ošetrenia

Ak má produkt dve použitia, liečebné a kozmetické, za predpokladu splnenia podmienky jednotnosti vynálezu (*pozri* kap. 2.6.4.2.3), možno v tej istej prihláške žiadať ochranu na jeho liečebné aj kozmetické použitie. V jednom nároku možno žiadať ochranu napríklad na prvé medicínske použitie produktu, v ďalšom nároku na kozmetickú metódu alebo na použitie toho istého produktu ako kozmetického prípravku.

V prípade, že terapeutický účinok produktu sa týka viac hygieny a nevyžaduje odborný lekársky úkon (spôsob môže byť vykonávaný napr. v kozmetickom salóne osobou, ktorá nemusí byť kvalifikovaným zdravotníckym personálom), sú prípustné nasledovné formulácie patentového nároku:

Použitie zlúčeniny X (nový a vynálezcovskou činnosťou získaný produkt) *na stimuláciu rastu vlasov u teplokrvných zvierat*

Použitie zlúčeniny X ako kozmetického produktu

Kozmetický účinok, ktorý sa týka vonkajšieho vzhľadu osoby, musí byť viditeľný zvonku. Napríklad spôsob odstraňovania zubného povlaku (bakteriálna vrstva pokrývajúca zuby) nie je pokladaný za kozmetický, pretože výsledok pôsobenia nie je viditeľný zvonku.

Kozmetický účinok, ktorý sa nedá oddeliť od terapeutického účinku, je vylúčený z patentovateľnosti.

2.6.4.2.4.3 Spôsob eliminácie parazitov

Ak je parazit vnútri ľudského tela, je spôsob jeho eliminácie pokladaný za terapeutický. To isté platí vtedy, ak parazit poškodzuje externú časť tela a zároveň je prenášačom chorôb. Napríklad, spôsob eliminácie pásomnice a spôsob liečenia skábií (kožné parazitárne ochorenie), ktoré sú prenášačmi patogénnych chorôb, sú spôsobmi liečenia, t. j. sú vylúčené z patentovateľnosti. Ale spôsob eliminácie vlasových vší alebo bĺch, ktoré sú síce nepríjemné, ale neohrozujú zdravie, nie je z patentovateľnosti vylúčený.

Podobne, ak parazit poškodzuje rastliny a ľudí, nárok na použitie produktu ako paraziticídneho prostriedku môže byť akceptovaný, ak sa opis nezmieňuje o tom, že produkt môže byť používaný na ľudskom organizme. Ak v opise je o tom zmienka, proti nároku sa namieta podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona (výluka z patentovateľnosti). V takomto prípade môže pri odstránení dvojznačnosti pomôcť disclaimer.

2.6.4.2.4.4 Spôsob liečenia zvierat na poľnohospodárske účely

Hormonálne ošetrenie hospodárskych zvierat, ako je dobytok, ovce, ošípané a kozy, je v modernom poľnohospodárstve veľmi rozšírené a dôležité.

Takéto liečenie je patentovateľné, pretože cieľom pôsobenia je špeciálnym spôsobom zvýšiť plodnosť zvierat alebo zvýšiť rýchlosť rastu telesnej hmotnosti zvierat alebo produkciu mlieka. Ide o priemyselné použitie, pretože poľnohospodárstvo je priemyslom.

Napríklad použitie liečiva na zvýšenie produkcie mlieka u kravy je patentovateľné, pretože tento účinok je pozorovateľný bez ohľadu na zdravotný stav zvieraťa. Nárok však musí obsahovať nasledovný disclaimer: *„neterapeutická metóda….“*.

Ak sa nárok týka pôsobenia na cicavce, je vhodné vždy v nároku špecifikovať výraz *„cicavce iné ako ľudia“*.

2.6.4.2.4.5 Metóda zahŕňajúca len určitý krok spôsobu liečenia

Metóda zahŕňajúca podávanie lieku chorému pacientovi je vylúčená z patentovateľnosti. Ak metóda pozostáva z niekoľkých krokov, z ktorých posledný je podávanie látky pacientovi, musí sa posúdiť, či tento posledný krok je nevyhnutným na dosiahnutie priemyselného účinku.

Metóda obsahujúca kroky, ktoré sú využiteľné na účel iný ako terapeutický (napr. analytický), môže byť patentovateľnou.

Ak ale metóda nemá zmysel, pokiaľ posledným krokom nie je podávanie produktu pacientovi, môže byť proti tejto metóde namietané podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona, a to aj v prípade, že spomínaný posledný krok nie je výslovne spomínaný v nároku.

Zložitým a delikátnym prípadom je, keď je krvná vzorka odobratá pacientovi a potom predložená na viaceré vyšetrenia, pričom neexistuje žiadne iné možné použitie produktu, získaného spomínaným postupom, než je jeho reaplikácia tomu istému pacientovi (toto môže mať význam pre génovú terapiu).

Samozrejme, že metódy spracovania krvných produktov s cieľom získať využiteľné krvné faktory alebo ničiť patogénne vírusy v krvných produktoch, sú patentovateľné.

Dialyzačné metódy, pri ktorých je purifikovaná krv aplikovaná späť pacientovi, by sa však na druhej strane mohli považovať za spôsoby liečenia. Ale prístroj na realizáciu tohto postupu je patentovateľný.

2.6.4.2.5 Formálne náležitosti podkladov prihlášky, ktorej predmetom je farmaceutický vynález

Ak je predmetom prihlášky farmaceutický vynález, súčasťou opisnej časti prihlášky majú byť aj výsledky farmakologických skúšok, výsledky skúšok účinnosti a neškodnosti, prípadne výsledky klinických skúšok. Účelom predkladania výsledkov farmakologických a klinických skúšok je potvrdenie indikácie liečiva, na ktorú sa požaduje ochrana. Výsledky zároveň slúžia na preukázanie novosti a vynálezcovskej činnosti nárokovaného liečiva.

V prípade, že výsledky farmakologických skúšok nie sú súčasťou prihlášky pri podaní, prihlasovateľ sa vyzve na ich dodatočné predloženie. Dodatočne predložené výsledky farmakologických, prípadne klinických testov sa nestávajú súčasťou opisnej časti prihlášky. Sú len súčasťou spisu predmetnej prihlášky.

2.6.5 Zmeny v prihláške

Podľa § 45 ods.1 zákona úpravy a zmeny vykonané v prihláške v priebehu konania nesmú ísť nad rámec jej pôvodného podania. Porušenie tohto ustanovenia a neodstránenie vytýkaných nedostatkov má za následok zastavenie konania o prihláške.

Ak prihlasovateľ v priebehu konania spraví v prihláške úpravy alebo zmeny, ktoré idú nad rámec jej pôvodného podania, expert PO správou o prieskume vyzve prihlasovateľa, aby tieto úpravy alebo zmeny odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej alebo predĺženej lehote uvedený nedostatok prihlášky neodstráni alebo nevyvráti odôvodnenosť výzvy na jeho odstránenie, konanie o prihláške sa podľa § 40 ods. 3 zákona zastaví.

2.6.5.1 Prípustné zmeny v prihláške a zmeny, ktoré idú nad rámec pôvodného podania

Zmeny v podkladoch prihlášky vynálezu idú nad rámec pôvodného podania, ak spočívajú:

- v pridaní podstatných znakov,
- v zmene podstatných znakov alebo
- vo vypustení znakov a z toho vyplývajúcom rozšírení podstaty vynálezu, ak tieto úpravy nevyplývajú zo skôr podaných podkladov vynálezu (za podklady sa považujú aj výkresy).

2.6.5.1.1 Zmeny v opise

Zmeny, ktorými sa odstraňujú nedostatky na základe predchádzajúcej správy, musia byť vždy akceptované, pokiaľ nevedú k prípadným ďalším nedostatkom.

Ak bol v pôvodnej prihláške jednoznačne a jasne opísaný technický znak, ale jeho účinok nebol vôbec alebo bol len čiastočne v prihláške opísaný, pričom odborník v danej oblasti si ho na základe pôvodnej prihlášky môže jednoducho vyvodiť, tak dodatočné objasnenie účinkov v opise nejde nad rámec pôvodného podania.

Zmena v podobe doplnenia ďalších príkladov by mala byť posudzovaná vždy veľmi pozorne. Nie je možné doplniť príklady, ktoré vykazujú kvalitatívne iné výhody, než tie, ktoré sú opísané v pôvodnom opise alebo sa opierajú o dodatočne doplnený podstatný znak riešenia. Rovnako nie je možné doplniť príklady konkretizujúce nové kvantitatívne znaky, napr. nové zloženie zmesí, teplotu, tlak, časové údaje a pod., ktoré môžu slúžiť neskôr ako opora pri určovaní rozsahu ochrany poskytovanej patentovými nárokmi.

K príkladom, ktoré nie sú z rôznych dôvodov akceptované ako súčasť opisu, však môže expert PO prihliadnuť pri posudzovaní patentovateľnosti vynálezu. Takáto technická informácia sa potom stáva súčasťou spisu predmetnej prihlášky. Pri nahliadnutí do spisu je to verejne prístupná informácia.

2.6.5.1.2 Zmeny v patentových nárokoch

Nahradenie alebo vypustenie technického znaku z patentového nároku je akceptovateľné, ak expert PO jednoznačne uzná, že:

1. znak nebol v opise prihlášky uvádzaný ako podstatný,
2. znak sám osebe nie je nevyhnutný na uskutočnenie a fungovanie vynálezu, vzhľadom na technický problém, ktorý vynález rieši a
3. nahradenie alebo vypustenie tohto znaku si nevyžaduje žiadnu skutočnú úpravu ostatných znakov na to, aby sa kompenzovala táto zmena. V prípade nahradenia iným znakom, tento musí byť samozrejme podložený pôvodnými podkladmi.

Akceptovateľné by mali byť zmeny obmedzujúce nárok, ktorý už bol pokladaný za prípustný, ako aj zmeny, ktoré vedú k zlepšeniu jasnosti opisu alebo nárokov, zjavne požadovaným spôsobom, by mali byť taktiež akceptované.

Ak nezávislý patentový nárok obsahuje znaky, ktoré sú na uskutočnenie vynálezu zjavne nepodstatné, nemal by expert PO požadovať ich vypustenie, pretože vypustením takýchto, aj keď zjavne nepodstatných znakov, by mohol byť rozšírený rozsah nároku nad rámec pôvodného podania.

Ak je rozsah nároku potrebné obmedziť disclaimerom z dôvodu prekrývania sa so stavom techniky a kde zostávajúci predmet nemôže byť presnejšie a jasnejšie definovaný pomocou pozitívnych technických znakov, môže byť nepatentovateľný predmet vylúčený takýmto spôsobom bez toho, aby takáto zmena išla nad rámec pôvodného podania, a to aj vtedy, keď v prihláške tak, ako bola pôvodne podaná, neexistuje pre takýto vylúčený predmet opora.

Znaky, ktoré nie sú uvedené v opise prihlášky tak, ako bola pôvodne podaná, ale sú opísané len v dokumente, na ktorý sa odkazuje a ktorý je v opise jasne identifikovaný, nejdú nad rámec podania a môžu byť prípadne vložené cestou zmeny do nárokov, ale len za nasledujúcich podmienok:

1. žiada sa alebo sa môže žiadať o ochranu pre tieto znaky,
2. tieto znaky prispievajú k vyriešeniu technického problému, ktorý je základom predmetného vynálezu,
3. tieto znaky prinajmenšom implicitne jasne patria do opisu vynálezu obsiahnutého v prihláške tak, ako bola pôvodne podaná,
4. tieto znaky sú presne definované a identifikovateľné v rámci opisu uvedeného referenčného dokumentu.

Pokiaľ nároky obsahujú neurčité a nejasné výrazy, ako napr. tenký, široký, nízky, vysoký a pod., a pokiaľ nemožno tento výraz použiť v danej oblasti techniky ako odborný pojem (napr. krátke vlny), mali by byť tieto výrazy nahradené presnejšími výrazmi, používanými v danej oblasti techniky a údajmi z opisu. Ak však nie je možné tento výraz upresniť pomocou údajov z opisu a výraz nie je pre vynález podstatný, mal by byť v nároku ponechaný, pretože jeho vynechaním by mohlo dôjsť k rozšíreniu ochrany nad rámec pôvodného podania. Ak je neurčitý a nejasný výraz pre vynález podstatný alebo ho prihlasovateľ používa na odlíšenie vynálezu od stavu techniky, nie je možné ho v nárokoch ponechať.

Príklady hodnotenia doplnenia ďalšieho znaku do podkladov prihlášky:

a) úprava idúca nad rámec pôvodného podania

Príklad:

Predmetom prihlášky je kaučuková zmes, ktorá pozostáva z niekoľkých zložiek a prihlasovateľ pridá počas konania ďalšiu zložku. Tento dodatok je nad rámec pôvodného podania.

Príklad:

Zariadenie, ktoré je opísané napr. znakom zahŕňajúcim uloženie na pružnej podložke a v opise nie je uvedený druh tejto pružnej podložky.

Dodatočné uvedenie druhu pružnej podložky ide o údaj nad rámec pôvodného podania.

b) prípustné zmeny

Príklad:

Kaučuková zmes, ktorá pozostáva z niekoľkých zložiek a ďalšia zložka, ktorú chce prihlasovateľ uviesť dodatočne do opisu, je bežne známa a používaná v kaučukových zmesiach tohto druhu ako prídavná zložka.

Ak je zrejmé, že vynechanie tejto zložky sa stalo omylom, dodatok nepredstavuje pre odborníka novú skutočnosť a zmena je akceptovateľná. Ak ale dodatočne doplnená zložka prináša nejaké zvláštne, neočakávané výhody, tak dodatok ide nad rámec pôvodného podania a nie je možné akceptovať ho.

Príklad:

Obdobné je to pri pružnej podložke. Ak prihlasovateľ doloží, že používanie skrutkovej pružiny

v pružných podložkách je bežne známe, nie je tento dodatok nad rámec pôvodného podania a je možné ho akceptovať.

Ak v origináli prihlášky boli technické znaky jasne opísané, ale chýbala zmienka o výhodách vynálezu alebo výhody neboli opísané, ale priemerný odborník je schopný ich z pôvodného opisu bez problémov vyvodiť, dodatočné objasnenie výhod v opise sa nepovažuje za doplnenie nad rámec pôvodného podania.

Poznámka:

Podklady predložené počas konania, ktoré idú nad rámec pôvodného podania prihlášky, nezakladajú prioritu prípadnej ďalšej prihlášky. Úpravy, ktoré idú nad rámec pôvodného podania prihlášky, aj keď úplne opisujú ďalší vynález, je nutné podať ako samostatnú prihlášku.

2.6.5.2 Oprava chýb v podkladoch prihlášky

Oprava chýb je zvláštnym prípadom zmeny, na ktorú sa tiež vzťahuje ustanovenie § 45 ods.1 zákona.

Zjavné lingvistické chyby, preklepy a chyby v transkripcii môžu byť opravené kedykoľvek. Ostatné opravy chýb, hlavne oprava chýb v opise, nárokoch a výkresoch, je možné akceptovať len vtedy, ak je okamžite jasné

1. že došlo k chybe a táto je pre odborníka v danej oblasti hneď rozpoznateľná na základe všeobecných znalostí, a to z opisu, nárokov a výkresov v pôvodne podanej forme,
2. ako by mala oprava vyzerať, pričom oprava by mala byť v medziach toho, čo by odborník priamo a jednoznačne, s použitím všeobecných znalostí v danej oblasti techniky ku dňu podania prihlášky, vyvodil z pôvodne podaných podkladov.

2.6.6 Správa o úplnom prieskume

Cieľom úplného prieskumu je zistiť, či predmet prihlášky spĺňa základné vecné podmienky na udelenie patentu a odstrániť zostávajúce formálne nedostatky prihlášky a prípadnú nejednotnosť vynálezu.

V správe o úplnom prieskume (ďalej len „správa“) by mal byť predovšetkým komentovaný výsledok rešerše na stav techniky v danej oblasti.

Na odstránenie nedostatkov vytýkaných v správe, resp. na vyjadrenie sa k obsahu správy a vyvrátenie odôvodnenosti obsahu správy, je v každej správe stanovená lehota, spravidla dvojmesačná, ktorá môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžená (*pozri* kap. 5 Metodiky konania - Všeobecná časť).

V každej správe musí byť upozornenie na dôsledok neodstránenia vytýkaných nedostatkov, resp. nevyvrátenia odôvodnenosti obsahu správy v stanovenej alebo predĺženej lehote, ktorým je zastavenie konania o prihláške podľa § 44 ods. 2 zákona v spojení s § 40 ods. 3 zákona alebo zastavenie konania o prihláške podľa § 79 ods. 9 zákona, resp. zamietnutie prihlášky podľa § 44 ods. 1 zákona, prípadne podľa § 44 ods. 2 zákona v spojení s § 40 ods. 4 zákona, v súlade s charakterom uvedených nedostatkov.

2.6.6.1 Prvá správa o úplnom prieskume

Prvá správa by mala spravidla pokryť všetky námietky proti prihláške. Tieto námietky sa pritom týkajú tak vecných, ako aj formálnych požiadaviek v súlade so zákonom a vyhláškou.

Zo správy by malo byť prihlasovateľovi jasné, ktoré patentové nároky sú alebo nie sú spôsobilé na udelenie patentu a z akého dôvodu. Správa by mala vyznačovať presne tie časti prihlášky, ktoré majú nedostatky v porovnaní so stavom techniky zisteným počas rešerše, pričom je potrebné presne označiť a opísať relevantné časti namietaných dokumentov a uvádzať odkazy na príslušné ustanovenia zákona a súvisiacich právnych predpisov. Dôkazové prostriedky musia byť uvedené vždy okrem triviálnych skutočností.

V prípade zistenia, že prihláška nevyhovuje podmienke jednotnosti vynálezu, sa pri vypracovávaní správy primerane použije postup uvedený v kap. 2.3.6.

V správe je možné nezáväzne naznačiť, ako postupovať pri odstraňovaní vytýkaných nedostatkov, resp. ako požiadavke úradu priamo vyhovieť. Potrebné je však uviesť, že ide len o nezáväzný návrh, ktorý môže prihlasovateľovi pri odstraňovaní nedostatkov pomôcť, ale že budú posúdené a prípadne akceptované aj iné opravy podkladov prihlášky.

Expert PO by nemal vyžadovať alebo navrhovať zmeny len preto, že to „vylepší“ znenie opisu alebo nárokov. Formalistický prístup nie je žiaduci, dôležité je, aby zmysel opisu a nárokov bol jasný a aby boli odstránené závažné nezrovnalosti a nedostatky opisu a nárokov.

Pre prehľadnosť a možnosť efektívneho vyjadrenia sa k obsahu správy zo strany prihlasovateľa sa odporúča správu rozčleniť do odsekov riešiacich jednotlivé otázky.

Prvá správa by pritom mala byť taká obsiahla, aby pri ďalšej komunikácii nebolo, vo väčšine prípadov, potrebné znovu čítať a študovať celú prihlášku, ale posudzovať len správu spolu s odpoveďou prihlasovateľa.

2.6.6.2 Druhá správa o úplnom prieskume

Druhá správa o úplnom prieskume by mala byť vo väčšine prípadov aj správou poslednou. Vystavuje sa vtedy, keď na základe vyjadrenia prihlasovateľa k prvej správe nie je možné vo veci rozhodnúť bez ďalšieho objasnenia, resp. odstránenia chýb.

Ak je z reakcie prihlasovateľa na prvú správu zrejmé, že nevie odstrániť vytýkané nedostatky, je mu možné aj v druhej správe nezáväzne naznačiť, ako postupovať, resp. ako požiadavke úradu priamo vyhovieť. V takýchto prípadoch sa rovnako odporúča možnosť nechať sa pred úradom zastupovať alebo osobne prerokovať prípad s expertom PO, ktorý má prihlášku v konaní.

V každom prípade sa musí v druhej správe reagovať na všetky argumenty prihlasovateľa uvedené v jeho vyjadrení. Druhá a príp. každá ďalšia správa by mala byť vypracovaná a zaslaná prihlasovateľovi bez zbytočného odkladu po doručení vyjadrenia prihlasovateľa k predchádzajúcej správe.

2.6.7 Závery úplného prieskumu

Úplný prieskum prihlášky končí zamietnutím prihlášky (*pozri* kap. 2.6.7.1), zastavením konania o prihláške (*pozri* kap. 2.6.7.2) alebo postúpením prihlášky na udelenie patentu (*pozri* kap. 2.6.7.3).

2.6.7.1 Zamietnutie prihlášky

Správa so sankciou zamietnutia prihlášky sa prihlasovateľovi zasiela vtedy, ak sa v rámci úplného prieskumu prihlášky zistí, že predmet prihlášky nespĺňa podmienky patentovateľnosti (*pozri* kap. 2.6.2.1, kap. 2.6.2.2, kap. 2.6.2.3 a kap. 2.6.2.4) alebo je vylúčený z patentovateľnosti (*pozri* kap. 2.6.2.1), alebo vynález nie je v prihláške opísaný tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

Pred zamietnutím prihlášky musí mať prihlasovateľ možnosť vyjadriť sa k dôvodom, na základe ktorých sa prihláška zamieta.

V rozhodnutí o zamietnutí prihlášky musia byť uvedené okrem výroku tiež dôvody, kvôli ktorým nie je možné na predmet prihlášky udeliť patent.

V odôvodnení zamietnutia sa môžu uviesť len tie skutočnosti, ktoré boli v prieskumovom konaní prihlasovateľovi vytknuté, a ku ktorým mu bola daná možnosť vyjadriť sa. Nie je potrebné opakovať podrobné odôvodnenie, ktoré sa prihlasovateľovi oznámilo správou. Stačí odvolať sa na príslušnú predchádzajúcu správu tak, aby boli zjavné skutočnosti, ktoré viedli k zamietnutiu prihlášky.

2.6.7.2 Zastavenie konania o prihláške

Konanie o prihláške sa zastavuje po márnom uplynutí lehoty stanovenej na odstránenie nedostatkov prihlášky alebo v prípade, ak sa prihlasovateľ k obsahu správy vyjadrí, ale nedostatky prihlášky neodstráni a svojím vyjadrením odôvodnenosť obsahu správy nevyvráti. V tomto prípade musí vlastné rozhodnutie o zastavení konania o prihláške zahrňovať zdôvodnenie, podobne ako je to pri zamietnutí prihlášky. V závislosti od charakteru zistených nedostatkov sa konanie o prihláške zastavuje podľa § 44 ods. 2 zákona v spojení s § 40 ods. 3 zákona alebo sa konanie o prihláške zastavuje podľa § 79 ods. 9 zákona.

Po márnom uplynutí zákonom stanovenej lehoty na podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky (*pozri* kap. 2.6) sa konanie o prihláške zastavuje podľa § 43 ods. 3 zákona.

Konanie o prihláške môže byť v akomkoľvek štádiu konania zastavené aj na návrh prihlasovateľa (§ 79 ods. 10 zákona). Ak sa prihlášky týka súdny spor zapísaný v registri úradu, konanie o prihláške môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa zastavené až po predložení písomného súhlasu osoby, ktorá podala žiadosť o zápis súdneho sporu do registra. Návrh na zastavenie konania nie je možné vziať späť.

Formálne náležitosti rozhodnutí o úplnom alebo čiastočnom zamietnutí prihlášky a o zastavení konania o prihláške sú uvedené v kap. 2.6.7.1.

2.6.7.3 Postúpenie prihlášky na udelenie

Ak sa počas úplného prieskumu zistí, že predmet prihlášky spĺňa stanovené podmienky na udelenie ochrany a zároveň boli z podkladov odstránené všetky prípadné vecné a formálne nedostatky, expert PO pripraví podklady na udelenie patentu a po odsúhlasení postúpenia prihlášky na udelenie kompetentným pracovníkom PO, postúpi spis referentovi dokumentov.

Ak bolo podaných viac prihlášok so zhodným predmetom a právom prednosti, môže sa jednému prihlasovateľovi udeliť len jeden patent. Po udelení patentu na vynález vybranej prihlášky sa konanie o ostaných prihláškach podľa § 44 ods. 3 zákona zastaví.

2.6.7.3.1 Príprava podkladov na udelenie

Podklady na udelenie patentu pripravuje expert PO, ktorý urobí konečnú revíziu opisu, patentových nárokov, výkresov a anotácie.

Expert PO skontroluje správnosť zatriedenia predmetu prihlášky podľa platnej verzie MPT, prípadne zatriedenie zmení (*pozri* kap. 2.3.8.4.1).

V podkladoch prihlášky môže expert PO bez súhlasu prihlasovateľa urobiť len najnutnejšie drobné úpravy gramatického a formálneho charakteru, ktoré nemenia vecnú podstatu. Ak je úprava textu odsúhlasená prihlasovateľom telefonicky, je nutné túto skutočnosť poznamenať spolu s dátumom a podpisom v podkladoch. V žiadnom prípade nie je možné bez súhlasu prihlasovateľa zasahovať do patentových nárokov.

V podkladoch na udelenie je možné bez súhlasu prihlasovateľa meniť len anotáciu. Ak anotácia nevyhovuje predpísaným požiadavkám (*pozri* kap. 2.3.3.1.2.4), expert PO upraví alebo zmení text anotácie v systéme Inventio.

V prípade, že je potrebné nahradiť obrázok alebo vzorec, ktorý má byť uvedený spolu s anotáciou, iným, lepšie charakterizujúcim vynález, expert PO oznámi túto skutočnosť referentovi vstupov, ktorý zabezpečí nahradenie obrázku alebo vzorca v systéme Inventio.

Nakoniec vyplní tlačivo „Pokyn na udelenie patentu“ (ďalej len „pokyn na udelenie“).

V pokyne na udelenie musia byť uvedené nasledujúce údaje:

- spisová značka prihlášky,
- údaj o tom, či ide o udelenie spolu so zverejnením,
- deň podania prihlášky,
- ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky, deň podania prvej prihlášky, jej číslo a štát, v ktorom bola podaná, prípadne orgán, ktorému bola podaná,
- v prípade prihlášky podanej podľa PCT, číslo podania medzinárodnej prihlášky a číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky,
- v prípade vylúčenej prihlášky, prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru alebo európskej patentovej prihlášky zmenenej na prihlášku, číslo pôvodnej prihlášky, číslo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru resp. číslo pôvodnej európskej patentovej prihlášky,
- údaje o prihlasovateľovi, resp. prihlasovateľoch, teda jeho/ich priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
- údaje o pôvodcovi, resp. spolupôvodcoch vynálezu, teda jeho/ich priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť,
- ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený, údaje o zástupcovi prihlasovateľa, teda jeho priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo,
- verzia a zoznam symbolov Medzinárodného patentového triedenia, podľa ktorých bol vynález zatriedený (*pozri* kap. 2.3.8.4.1),
- údaje týkajúce sa podkladov na udelenie patentu, teda:

  - podacie číslo prihlasovacieho formulára,
  - podacie číslo opisu, príp. doplnku opisu,
  - podacie číslo patentových nárokov, príp. doplnku patentových nárokov,
  - počet a podacie číslo výkresov,
  - podacie číslo obrázku, resp. vzorca, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou,
  - podacie číslo anotácie.
- názov vynálezu,
- text anotácie; ak expert PO upravil, resp. zmenil text anotácie, v pokyne na udelenie skontroluje správnosť upraveného, resp. zmeneného textu anotácie,
- obrázok, resp. vzorec, ktorý má byť uvedený spolu s anotáciou; ak expert PO vymenil obrázok, resp. vzorec k anotácii, v pokyne na udelenie sa uvedie odkaz na ten obrázok, resp. vzorec, ktorý určil na uvedenie s anotáciou expert PO a to takým spôsobom, aby ho referent vstupov zabezpečujúci jeho nahradenie dokázal identifikovať,
- meno experta PO, ktorý pripravil pokyn na udelenie, jeho podpis, ako aj podpis zodpovedného pracovníka, ktorý udelenie schválil.

V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí v údajoch vygenerovaných systémom Inventio s údajmi, ktoré majú byť podľa experta PO zverejnené, expert PO vyznačí túto skutočnosť na pokyne na udelenie a príslušným spôsobom na spisovom obale prihlášky, čím zabezpečí ich nápravu v registri, ktorú vykoná referent vstupov.

Expert PO pred postúpením spisu referentovi dokumentov skontroluje, či:

- prihlasovateľ predložil všetky potrebné doklady a či predložené doklady zodpovedajú predpísaným požiadavkám,
- boli vybavené všetky žiadosti podané počas konania o prihláške,
- boli zaplatené všetky správne poplatky v správnej výške, prípadne či boli preplatky alebo poplatky, na ktoré prihlasovateľ nebol povinný, vrátené,
- bola v elektronickom registri vyznačená prípadná zmena týkajúca sa vzniku práva prednosti (priority),
- spis prihlášky obsahuje všetky položky.

2.6.8 Tlačivá používané v úplnom prieskume

- 1000V rozhodnutie o autoremedúre
- 1001V rozhodnutie o administratívnom nedopatrení
- 1003V rozhodnutie o obnove konania
- 1005V rozhodnutie o prerušení konania
- 1104V úprava prihlášky idúca nad rámec jej pôvodného podania
- 1201V správa o úplnom prieskume – formálne chyby
- 1202V správa o úplnom prieskume – vecné chyby
- 1211V správa o začatí úplného prieskumu
- 1221V správa o rešerši
- 1225V doplnková rešeršná správa

- 1231V vyžiadanie poplatku k žiadosti o úplný prieskum
- 1232V vyžiadanie doplatku k žiadosti o úplný prieskum
- 1233V vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o PP
- 1234V vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o uvedenie PP do predošlého stavu
- 1250V záznam o rokovaní
- 1261V záznam z nahliadnutia do spisu po zverejnení PP
- 1301V rozhodnutie o zastavení konania – § 40 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1302V rozhodnutie o zastavení konania - § 44 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1303V rozhodnutie o zastavení konania - § 79 ods. 9 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1304V rozhodnutie o zastavení konania - § 9 zákona č. 145/1995 Z. z.
- 1305V rozhodnutie o zastavení konania - § 44 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1311V rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka - § 79 ods. 10 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1322V rozhodnutie o zastavení konania o návrhu na zastavenie konania o PP
- 1331V prvé predĺženie lehoty (bezplatne)
- 1332V druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené)
- 1333V druhé a ďalšie predĺženie lehoty (doplatok)
- 1334V konečné predĺženie lehoty
- 1351V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní o PP
- 1353V rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP
- 1355V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 1357V rozhodnutie o vyhovení žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
  1404V rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1405V rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1409V rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí - § 44 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1410V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty
- 1411V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty s vyjadrením
- 1512V vyrozumenie o pripomienkach v úplnom prieskume
- 1600V záznam o vykonaní úplného prieskumu
- 1601V pokyn na udelenie
- 1700V záznam o vykonaní úplného prieskumu
- 1701V všeobecný referátnik
- 1703V oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu
- 1710V oznámenie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty
- 1711V oznámenie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní
- 1712V oznámenie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 1713V výzva na preukázanie dôvodov zmeškania lehoty - § 52 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z.
- 1714V výzva na predloženie súhlasu so zastavením konania o PP
- 1715V výzva na predloženie plnej moci
- 1721V vnútrospisový list

- 1731V zvolenie zástupcu
- 1732V zmena zástupcu
- 1733V rozhodnutie o určení splnomocnenca na doručovanie
- 1734V výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie
- 1801V predkladacia správa k rozkladu

2.7 Udelenie patentu

2.7.1 Pokyn na udelenie patentu

Ak bol kladne ukončený vecný a formálny prieskum žiadosti o udelenie patentu (žiadosť spĺňa požiadavky stanovené zákonom), expert PO vydá pokyn na udelenie patentu.

Na základe pokynu na udelenie patentu vydaného expertom PO, referent dokumentov vykoná kontrolu správnosti a úplnosti údajov v registri.

2.7.1.1 Vyžiadanie poplatku za vydanie patentovej listiny

Na základe pokynu na udelenie patentu referent dokumentov vyzve prihlasovateľa, príp. jeho zástupcu na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť).

Poplatok môže byť:

- zaplatený v správnej výške ,
- zaplatený v nesprávnej výške
- nezaplatený.

2.7.1.1.1 Poplatok zaplatený v správnej výške

Ak bol poplatok zaplatený v správnej výške, referent dokumentov vydá rozhodnutie o udelení patentu s pridelením čísla patentu, pripraví dáta na zverejnenie udelenia patentu vo vestníku a postup je zhodný ako v kap. 2.7.1.2.

2.7.1.1.2.2.1 Poplatok zaplatený v nesprávnej výške

Ak nebol poplatok za vydanie patentovej listiny zaplatený v správnej výške, t. j. prihlasovateľ, príp. jeho zástupca zaplatil nižšiu sumu poplatku, referent dokumentov ho vyzve na doplatok. Ak bol doplatok zaplatený, referent dokumentov vydá rozhodnutie o udelení patentu s pridelením čísla patentu, pripraví dáta na zverejnenie udelenia patentu vo vestníku a postup je zhodný ako v kap. 2.7.1.2.

Ak doplatok za vydanie patentovej listiny nebol zaplatený, referent dokumentov konanie o patentovej prihláške zastaví a postup je zhodný ako v kap. 2.7.1.1.4.

Poplatok zaplatený v nesprávnej výške sa na základe žiadosti vráti prihlasovateľovi, príp. jeho zástupcovi (pozri kap. 6 Metodiky konania - Všeobecná časť).

2.7.1.1.3 Nezaplatený poplatok

Ak poplatok za vydanie patentovej listiny nebol zaplatený, referent dokumentov konanie o patentovej prihláške zastaví a postup je zhodný ako v kap. 2.7.1.1.4.

2.7.1.1.4 Zastavenie konania pre nezaplatenie poplatku alebo doplatku

Ak nebol poplatok, príp. doplatok za vydanie patentovej listiny zaplatený, referent dokumentov konanie o patentovej prihláške zastaví. Úrad vydá prihlasovateľovi, príp. jeho zástupcovi rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. Takéto rozhodnutie možno preskúmať súdom. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia referent dokumentov postúpi spis do špecializovanej registratúry.

2.7.1.2 Pridelenie čísla patentu a zápis do registra

Ak bol poplatok za vydanie patentovej listiny bol zaplatený podľa kap. 2.7.1.1.1, referent dokumentov pripraví dáta na zverejnenie udelenia patentu vo vestníku. Prihlasovateľ sa stáva majiteľom patentu, úrad mu vydá rozhodnutie o udelení patentu s pridelením čísla patentu, v ktorom sú uvedené údaje, ktoré sú zverejnené vo vestníku po udelení patentu (*pozri* kap. 2.7.1.2.1.1.1) ako aj údaj o výške vymeriavacieho poplatku za udržiavanie platnosti patentu (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť). Rozhodnutie o udelení patentu ďalej obsahuje poučenie o opravnom prostriedku (§ 55 ods. 1 zákona, § 47 ods. 4 správneho poriadku). Za majiteľa patentu sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v patentovom registri úradu. Údaje zapísané v registri sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.

2.7.1.2.1 Rozdelenie spisu

Po udelení patentu sa prihláška rozdelí na:

- podklady na prepísanie patentu,
- spis prihlášky (ostáva zatiaľ u referenta dokumentov).

2.7.1.2.1.1 Odovzdanie podkladov na prepísanie patentu

Referent dokumentov po príprave údajov do vestníka odovzdá podklady na prepísanie patentu referentovi dokumentov zodpovednému za ďalšie spracovanie. Ten vyhotoví a skompletizuje titulné listy udelenia spolu s opismi patentov (opis vynálezu, patentové nároky, prípadne výkresy a anotácia s prípadným obrázkom, resp. chemickým vzorcom zlúčeniny) do úradom stanovenej formy. Následne ich spracuje do požadovaných formátov (na základe medzinárodného dohovoru).

2.7.1.2.1.1.1 Zverejnenie udelenia patentu vo vestníku

Úrad oznámi vo vestníku udelenie patentu s bibliografickými údajmi zodpovedajúcimi štandardu WIPO ST. 9.

Účinky patentu nastávajú odo dňa oznámenia o udelení patentu vo vestníku.

2.7.1.2.2 Spojenie spisu

Referent dokumentov po vykonaní všetkých činností s podkladmi na prepísanie patentu vytlačí požadovaný počet kópií titulného listu a opisu k jednotlivým udeleným patentom. Jednu kópiu kompletného udeleného patentu odovzdá do KP (na založenie do knižnice patentovej literatúry, kde bude sprístupnený verejnosti) a ďalší počet kópií (podľa počtu majiteľov patentu) spolu s podkladmi na prepísanie patentu vráti referentovi dokumentov na spojenie spisu.

2.7.1.4 Príprava patentovej listiny a jej odoslanie

Referent vydávania ochranných dokumentov vyhotoví oznámenie o udelení, ktoré skompletizuje s titulným listom a opisom, zviaže patentovú listinu, ktorú po podpise riaditeľom odboru poplatkov a dokumentov a predsedom úradu odošle majiteľovi patentu, príp. jeho zástupcovi. Majiteľ patentu má výlučné právo využívať patent. Platnosť patentu je 20 rokov odo dňa podania prihlášky (§ 29 zákona).

Referent dokumentov vykonáva:

- vyhotovenie a odoslanie druhopisu patentovej listiny na žiadosť majiteľa, príp. jeho zástupcu,
- vyhotovenie a odoslanie kópie patentovej listiny na žiadosť majiteľa, príp. jeho zástupcu.

2.7.1.4.1 Odovzdanie spisu prihlášky do špecializovanej registratúry

Po odoslaní patentovej listiny majiteľovi udeleného patentu, príp. jeho zástupcovi, referent dokumentov spis prihlášky odovzdá do špecializovanej registratúry.

3 Udržiavanie platnosti patentu

Poplatky za udržiavanie platnosti patentu sa platia bez výzvy úradu za jednotlivé roky trvania platnosti patentu počítané odo dňa podania prihlášky a sú splatné najneskôr v deň ktorým uplynie predchádzajúci rok platnosti patentu (podľa § 27 ods. 2 správneho poriadku lehoty určené podľa rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň).

Prvý udržiavací poplatok za patent vymeria úrad v rozhodnutí o udelení patentu podľa zákona platného v čase vydania tohto rozhodnutia a je splatný najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu. V rozhodnutí o udelení patentu sa uvedie údaj o výške poplatku (zákon o poplatku za udržiavanie platnosti).

3.1 Kontrola správnosti zaplatenia udržiavacieho poplatku a zaevidovania do registra.

Referent poplatkov po doručení bankového výpisu z OE identifikuje z bankového výpisu udržiavacie poplatky za udelené patenty a skontroluje ich.

Ak bol poplatok za udržiavanie platnosti patentu zaplatený včas a v správnej výške, zaeviduje ho referent poplatkov do registra a predĺži dobu platnosti patentu o 1 rok.

3.1.1 Nesprávna suma udržiavacieho poplatku

Ak majiteľ patentu alebo ním splnomocnená osoba (ďalej „poplatník“) zaplatil udržiavací poplatok v nesprávnej výške postupuje referent poplatkov podľa kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť.

3.1.1.1 Vyššia suma poplatku

Ak poplatník zaplatil za udržiavanie platnosti patentu vyššiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť), referent poplatkov vydá rozhodnutie o vrátení preplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre OE, ktorý poplatok vráti.

3.1.1.2 Nižšia suma poplatku

Ak poplatník zaplatil za udržiavanie platnosti patentu nižšiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť), referent poplatkov zašle poplatníkovi výzvu na zaplatenie doplatku.

Ak poplatník zaplatil za udržiavanie platnosti patentu po lehote splatnosti – podľa zákona o poplatku za udržiavanie platnosti referent poplatkov zašle poplatníkovi výzvu na zaplatenie príplatku za udržiavanie platnosti patentu.

Ak poplatník uvedený doplatok alebo 100 % príplatok za udržiavanie platnosti patentu nezaplatí v stanovenej lehote, referent poplatkov vyznačí v registri zánik patentu a vydá rozhodnutie o vrátení poplatku, ktorý poplatník zaplatil v nesprávnej výške. Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku sa nemožno odvolať.

Poplatník môže na v súlade s ustanoveniami správneho poriadku podať návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

3.1.1.3 Chybná platba

Ak poplatník zaplatil za udržiavanie platnosti patentu bez toho, aby bol na to povinný, referent poplatkov vydá rozhodnutie o vrátení poplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre OE, ktorý poplatok vráti.

3.1.2 Nezaplatenie udržiavacieho poplatku

Ak poplatník nezaplatil poplatok za udržiavanie platnosti patentu v stanovenej lehote, ani v ďalšej dodatočnej lehote 6 mesiacov, po uplynutí týchto lehôt, patent zanikne.

V prípade, že poplatník aj napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmešká lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku, môže v lehote najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty požiadať o uvedenie do predošlého stavu. Ďalej sa postupuje podľa kap. 5 Metodiky konania – Všeobecná časť.

3.2 Potvrdenie kvitancií a ich odoslanie platiteľovi

Ak si poplatník po zaplatení poplatku za udržiavanie platnosti patentu zašle potvrdenia – kvitancie, referent poplatkov vybaví potvrdenia úradnou pečiatkou, dátumom, podpisom a zašle poplatníkovi späť.

4 Zánik patentu

Patent zanikne (§ 31 zákona):

- uplynutím jeho platnosti,
- márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie udržiavacieho poplatku
- dňom účinnosti vzdania sa patentu.

4.1 Kontrola zaplatenia udržiavacích poplatkov

Referent poplatkov každý mesiac k dátumu odovzdania podkladov do vestníka úradu skontroluje zoznam vybratých patentov podľa dátumu splatnosti udržiavacích poplatkov a podľa dátumu, ku ktorému uplynula celková doba ochrany (t. j. dvadsať rokov odo dňa podania prihlášky).

4.2 Operácia zánik

Podľa zoznamu patentov vykoná referent poplatkov v registri operáciu zánik patentu, kde uvedie dôvod a dátum zániku.. Zánik patentu sa zverejnení vo vestníku úradu.

5 Zrušenie patentu alebo čiastočné zrušenie patentu

Konanie sa uskutočňuje na odbore sporových konaní (ďalej len „OSK“) a začína sa doručením návrhu na zrušenie alebo čiastočné zrušenie patentu na úrad.

5.1 Dôvody zrušenia patentu

Ustanovenie § 46 zákona určuje taxatívne dôvody zrušenia patentu:

Úrad zruší patent, ak sa v konaní preukáže, že:

a) neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa § 5 až § 9 zákona.

   Pri hodnotení splnenia podmienok podľa § 5 až § 9 zákona sa postupuje analogicky ako počas prieskumového konania pre udelenie patentu (kapitola 2.3 a kapitola 2.6.2). Rozdiel však spočíva v tom, že v prieskumovom konaní leží dôkazné bremeno na úrade, zatiaľ čo v sporovom konaní na jeho účastníkoch (§ 53 zákona), t. j. predovšetkým na navrhovateľovi, resp. na majiteľovi v prípade, ak chce vyvrátiť konštatovania navrhovateľa.

b) vynález nie je v patente opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť

   Tu sa postupuje taktiež rovnako ako v prieskumovom konaní, pričom ale navrhovateľ musí preukázať ním konštatované skutočnosti (kapitola 2.6.2.1.1).

c) predmet patentu presahuje obsah prihlášky v jej pôvodnom znení.

   Počas prieskumového konania možno v prihláške urobiť len také zmeny, ktoré nie sú nad rámec jej pôvodného podania (kapitola 2.6.5). To platí aj v prípade, ak predmet patentu udeleného na základe vylúčenej prihlášky presahuje obsah pôvodného znenia prihlášky.

d) rozsah ochrany vyplývajúcej z patentu bol rozšírený.

   Navrhovateľ musí preukázať, o ktoré znaky bola prihláška počas konania rozšírená, uviesť dôkaz v tom zmysle, že bez týchto znakov by pôvodný predmet prihlášky nemohol viesť k udeleniu patentu vôbec alebo len v obmedzenom rozsahu. K rozšíreniu rozsahu nad rámec pôvodného podania môže

výnimočne dôjsť aj po udelení patentu, napr. pri vykonaní opravy patentového spisu, pri čiastočnom vzdaní sa patentu alebo rozhodnutí o čiastočnom zrušení patentu.

e) majiteľ nemá právo na riešenie podľa § 10 ods. 1 a 3, § 11 ods. 1 alebo § 12 ods. 1.

   Právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku má pôvodca vynálezu. Pôvodca je ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou. Spolupôvodcovia vynálezu majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu.

f) neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa predpisov platných v čase jeho udelenia.

Pri zrušení patentu sa posudzujú vždy podmienky platné v čase jeho udelenia.

5.2 Návrh na zrušenie

Návrh na zrušenie patentu môže byť podaný ktoroukoľvek treťou osobou. Konanie o zrušení patentu sa môže začať aj z úradnej moci oznámením majiteľovi o začatí takéhoto konania alebo na návrh majiteľa patentu bez ohľadu na existenciu taxatívnych dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 zákona. Návrh na zrušenie patentu možno podať kedykoľvek po udelení patentu po celú dobu jeho platnosti. Podľa § 46 ods. 4 možno patent zrušiť aj po jeho zániku, ak navrhovateľ preukáže právny záujem.

5.2.1 Náležitosti návrhu

Návrh na zrušenie alebo čiastočné zrušenie patentu musí obsahovať náležitosti v súlade so zákonom a s Vyhláškou.

Návrh na zrušenie/čiastočné zrušenie patentu sa podáva v počte vyhotovení podľa účastníkov konania v súlade s Vyhláškou.

Podanie návrhu na zrušenie/čiastočné zrušenie patentu podlieha správnemu poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch. Správny poplatok je splatný spolu s podaním návrhu.

Z návrhu na zrušenie/čiastočné zrušenie patentu musí byť zrejmé:

<u>v súlade s vyhláškou:</u>

a) proti čomu smeruje (uvedenie čísla patentu) a v akom rozsahu sa požaduje zrušenie patentu,

b) údaje umožňujúce identifikáciu navrhovateľa alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený (§ 79 ods. 2 zákona) – zastupovanie (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 2),

c) výslovný prejav vôle navrhovateľa, že žiada o zrušenie/čiastočné zrušenie patentu alebo o odňatie patentu a prepis,

d) preklad dôkazov alebo ich príslušných častí s ich vyznačením v pôvodnom texte do štátneho jazyka, ak dôkazy nie sú v štátnom jazyku,

<u>v súlade so zákonom:</u>

a) právne a skutkové odôvodnenie návrhu na zrušenie/čiastočné zrušenie patentu a označenie dôkazov (§ 47 ods. 1 zákona) – dôkazné prostriedky (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 3.2 a nasledujúce),

b) dôkazy odôvodňujúce návrh na zrušenie/čiastočné zrušenie patentu (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 3.2 a nasledujúce),

c) podpis navrhovateľa alebo jeho zástupcu (§ 79 ods. 12 zákona).

5.3 Konanie o návrhu

Konanie o návrhu na zrušenie je začaté dňom doručenia návrhu na úrad. Spis spolu s návrhom je odovzdaný OSK a pridelený expertovi OSK.

V konaní o návrhu úrad neprihliada na návrh majiteľa patentu na čiastočné zrušenie patentu, ak prebieha konanie o návrhu na zrušenie patentu alebo konanie o zrušení patentu začaté z úradnej moci. Ak na patente viaznu práva tretích osôb zapísané v registri, úrad koná o návrhu majiteľa až po predložení písomného súhlasu osoby, ktorej práva a oprávnené záujmy môžu byť zrušením patentu dotknuté (§ 46 ods. 5 zákona). Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak ide o súdny spor zapísaný v registri, ktorého predmetom je právo na riešenie, a to až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.

Ak návrh neobsahuje všetky náležitosti návrhu uvedené v kapitole 5.2.1, alebo navrhovateľ nepreukázal zastupovanie (nepredložil plnomocenstvo), resp. neoznámil adresu na doručovanie alebo nebol zaplatený správny poplatok za podanie návrhu, expert OSK vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov podania v stanovenej, spravidla dvojmesačnej lehote (pozri Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 5). Ak navrhovateľ v stanovenej lehote nedostatky podania neodstráni, konanie o návrhu na zrušenie/čiastočné zrušenie patentu sa zastaví (§ 47 ods. 1 zákona, resp. § 79 ods. 2, resp. § 9 zákona o správnych poplatkoch).

Ak formálne nedostatky podania boli navrhovateľom odstránené, expert OSK zašle návrh spolu s dôkaznými prostriedkami majiteľovi a stanoví mu lehotu na vyjadrenie, ktorá je spravidla dvojmesačná (§ 47 ods. 2 zákona). Zo závažných dôvodov môže byť lehota na žiadosť majiteľa predĺžená (pozri Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 5).

Majiteľ je vo výzve zároveň upovedomený o možnosti zmeniť patentové nároky, opis alebo výkresy vzhľadom na dôvody a dôkazy uplatnené a predložené navrhovateľom, pričom vykonané zmeny musia spĺňať podmienky patentového zákona (§ 5 až § 9; § 45 ods. 1) vo vzťahu k namietaným dokumentom, ako aj podmienky stanovené Vyhláškou (patentové nároky musia byť jasné, stručné a podložené opisom). Navrhnuté zmeny sú podkladom pre ďalšie konanie o návrhu.

Vyjadrenie majiteľa zašle expert OSK navrhovateľovi, a ak to považuje za účelné, zároveň ho vyzve, aby sa vyjadril a stanoví mu lehotu na vyjadrenie, ktorá je spravidla dvojmesačná (§ 47 ods. 3 zákona). Zo závažných dôvodov môže byť lehota na žiadosť majiteľa predĺžená (pozri Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 5).

Expert OSK môže v priebehu konania o návrhu vyzvať účastníka, aby sa v stanovenej, spravidla dvojmesačnej lehote, vyjadril k podaniu druhého účastníka alebo ku skutočnostiam, ktoré úrad považuje za rozhodujúce v konaní o návrhu [§ 47 ods. 4 písm. a) zákona].

Expert OSK môže určiť účastníkom konania spoločnú lehotu na záverečné vyjadrenia, pričom na vyjadrenia doručené po uplynutí tejto lehoty nebude prihliadať, o čom účastníkov upovedomí [§ 47 ods. 4 písm. b) zákona].

Ak sa majiteľ v stanovenej alebo predĺženej lehote k návrhu nevyjadrí alebo ak sa účastník nevyjadrí k podaniu druhého účastníka, expert OSK pokračuje v konaní a rozhodne na základe obsahu spisu (§ 47 ods. 5 zákona).

Po vyjadrení účastníkov konania alebo márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie, expert OSK pripraví návrh rozhodnutia. Ak nemožno rozhodnúť na základe podaní účastníkov konania, expert OSK určí dátum ústneho pojednávania a zároveň doručí účastníkovi konania všetky vyjadrenia druhého účastníka, ak tak už neurobil skôr (§ 47 ods. 7 zákona). Ak sa predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní, nie je to na prekážku rozhodnutia o návrhu (§ 47 ods. 8 zákona).

Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na zrušenie/čiastočné zrušenie patentu o nový dôvod podľa § 46 ods. 1 alebo o nový dôkaz o nesplnení podmienok na udelenie patentu podľa § 5 až 9 alebo podľa § 37 ods. 4 , nie je prípustné. Na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada (§ 47 ods. 9 zákona).

V prípade dodatočného doplnenia dôkazných prostriedkov tieto budú vždy posúdené z hľadiska toho, či len dopĺňajú pôvodný návrh resp. vyjadrenie majiteľa alebo pôvodné dôkazné prostriedky, pričom nejdú nad rámec pôvodného podania. Z ich obsahu alebo poukazu účastníka konania musí byť zrejmé, že sa vzťahujú k rozsahu návrhu resp. vyjadrenia majiteľa tak, ako bol podaný alebo ku konkrétnym skutočnostiam, už uvedeným v podaní. Doplnenie nových dôkazov, ktoré rozširujú rozsah pôvodného návrhu resp. rozširujú vyjadrenie majiteľa úrad považuje za neprípustné.

5.3.1 Spolupráca s patentovým odborom

Na spoluprácu pri príprave návrhu rozhodnutia môže byť určený ako technický člen expert PO, ak je to potrebné na rozhodnutie vo veci. Počas spracovávania návrhu rozhodnutia môžu prebiehať aj neformálne konzultácie medzi expertmi PO a expertom OSK, ktorý pripravuje rozhodnutie.

5.3.2 Rokovanie komisie

Komisia prerokováva a pripravuje návrh rozhodnutia pre podpredsedu úradu. Podmienky na menovanie komisie a rokovanie komisie sú upravené podrobne v organizačnom a rokovacom poriadku komisie pre prvostupňové konania.

Ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, predseda komisie nariadi ústne pojednávanie. V ostatných prípadoch sa uskutoční interné rokovanie odbornej komisie bez účasti účastníkov konania.

Účelom ústneho pojednávania je vyjasnenie predchádzajúcich písomných podaní účastníkov konania a objasnenie skutočností potrebných na rozhodnutie vo veci. Pozvánku na ústne pojednávanie je potrebné doručiť pozvaným účastníkom v dostatočnom časovom predstihu (najmenej tri týždne pred stanoveným dátumom). Účastníci sú v pozvánke upozornení na skutočnosť, že neúčasť na pojednávaní nebude na prekážku rozhodnutia vo veci.

5.3.3 Rozhodnutie o návrhu

Výsledkom konania o návrhu na zrušenie patentu môže byť:

a) zamietnutie návrhu,

b) zrušenie patentu v celom rozsahu,

c) čiastočné zrušenie patentu.

Rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené, pričom sa môže opierať len o skutočnosti a dôkazy, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Rozhodnutie musí obsahovať poučenie o opravnom prostriedku, ako aj možnosti jeho súdneho preskúmania.

Podľa § 46 ods. 2 patentového zákona, ak sa dôvody zrušenia týkajú patentu čiastočne, patent sa zruší len v rozsahu primeranom zisteným dôvodom, a to zmenou patentových nárokov, opisu alebo výkresov, bez toho, aby zákon určoval, či ide o zmenu navrhnutú majiteľom napadnutého patentu alebo o zmenu vykonanú úradom.

Formulácia patentových nárokov v konaní o udelení patentu je výlučne vecou prihlasovateľa. Preto má úrad za to, že aj po udelení patentu v konaní o návrhu na zrušenie z dôvodu, že napadnutý patent nespĺňal podmienky na jeho udelenie, je potrebné prednostne rešpektovať vôľu majiteľa pokiaľ ide o upravené znenie patentových nárokov, za predpokladu, že majiteľom navrhované znenie spĺňa zákonné požiadavky. Presná formulácia patentových nárokov pritom môže mať vplyv aj na ďalšie prípadné konania týkajúce sa čiastočne zrušeného udeleného patentu, t.j. udeleného patentu v zmenenom znení.
Preto v súlade s § 47 ods. 2 zákona úrad vo výzve upovedomí majiteľa o možnosti zmeniť patentové nároky, opis alebo výkresy s ohľadom na dôvody a dôkazy uplatnené a predložené navrhovateľom.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti úrad v rozhodnutí prednostne posúdi, či majiteľom navrhované zmenené znenie patentových nárokov vyhovuje požiadavkám stanoveným patentovým zákonom ako aj vyhláškou, teda či navrhované znenie nárokov je dostatočne jasné, stručné a podložené opisom (§ 5 ods. 1 vyhlášky) a zároveň to, či takýmto znením patentových nárokov nedošlo k rozšíreniu rozsahu ochrany patentu v porovnaní s pôvodne udeleným patentom a napokon to, či navrhnuté obmedzenie rozsahu ochrany je primerané zisteným dôvodom na zrušenie vyplývajúcim z namietaných dokumentov predložených v predmetnom návrhu na zrušenie patentu vo vzťahu k splneniu podmienky novosti, vynálezcovskej činnosti a priemyselnej využiteľnosti (§ 7, § 8 a § 9 zákona).

Ak niektorý z účastníkov podá rozklad proti rozhodnutiu úradu, OSK postúpi spis spolu s predkladacou správou odboru odvolacích konaní (ďalej len „OOK“). Predtým expert OSK odošle účastníkom konania oznámenie o postúpení spisu (§ 57 ods. 2 správneho poriadku).

V opačnom prípade vyznačí expert OSK právoplatnosť rozhodnutia (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 4) a v závislosti od rozhodnutia pripraví vyhlášku pre vestník (v prípade zrušenia alebo čiastočného zrušenia patentu) a spis postúpi referentovi zmien alebo postúpi spis na uloženie do špecializovanej registratúry (v prípade zamietnutia návrhu).

5.4 Zrušenie alebo čiastočné zrušenie európskeho patentu

V prípade európskeho patentu sa konanie o návrhu na jeho zrušenie alebo čiastočné zrušenie uskutočňuje podľa § 65 zákona.

Úrad zruší úplne alebo čiastočne európsky patent s určením pre Slovenskú republiku:

- za podmienok ustanovených v § 46 ods. 2 až 7 a v § 47, ak v konaní začatom na návrh alebo z moci úradnej sa preukáže dôvod na zrušenie, resp. čiastočné zrušenie patentu podľa čl. 138 v spojení s čl. 139 EPD za predpokladu, že
  a) márne uplynula lehota na podanie námietok podľa EPD alebo
  b) v konaní o námietkach pred EPÚ nebol patent zrušený.

Podľa § 65 ods. 6, ak v čase konania o zrušení európskeho patentu pred úradom začne alebo prebieha konanie o námietkach proti tomu istému európskemu patentu pred EPÚ, úrad konanie preruší. Po ukončení konania pred EPÚ, v ktorom nebol patent zrušený, úrad na základe žiadosti niektorého z účastníkov konania podanej do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia EPÚ, pokračuje v konaní o návrhu na zrušenie, inak konanie o zrušení európskeho patentu zastaví.

V prípade samotného konania o návrhu na zrušenie európskeho patentu pred úradom sa obdobne uplatňujú požiadavky a postupy, ktoré sú uvedené v kapitolách 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.3.

6 Odvolacie konanie

6.1 Pôsobnosť správneho orgánu

Opravné konanie pred úradom je správnym konaním upraveným subsidiárne procesnými normami správneho poriadku.

Zákonné predpisy k jednotlivým predmetom priemyselnoprávnej ochrany spolu s príslušnými vykonávacími vyhláškami obsahujú niekoľko procesných noriem, ktoré sú vo vzťahu k správnemu poriadku v postavení lex specialis a majú tak pred ustanoveniami správneho poriadku prednosť. Ustanovenia správneho poriadku sa použijú vždy, keď neexistuje osobitná procesná úprava.

Zákon určuje subsidiaritu správneho poriadku v ustanovení § 79 ods. 6, v zmysle ktorého na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 23, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až § 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

6.2 Rozklad a konanie o rozklade

Riadnym opravným prostriedkom proti rozhodnutiam úradu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy, vydaným v prvom stupni je rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním ustanovenej komisie.

Na konanie o rozklade sa primerane vzťahujú ustanovenia o odvolacom konaní, a to § 53 až § 61 správneho poriadku.

6.2.1 Zásada dvojinštančnosti konania

Správny poriadok v § 53 zakotvuje zásadu dvojinštančnosti konania. Riadny opravný prostriedok je prípustný v zásade proti každému prvostupňovému rozhodnutiu vydanému v správnom konaní, nielen proti rozhodnutiu vo veci, ale aj proti rozhodnutiam vydaným v priebehu konania, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Predmetom rozkladu môže byť iba rozhodnutie vydané v správnom konaní, ktoré má povahu individuálneho správneho aktu. Podanie rozkladu nie je možné proti takému opatreniu alebo podnetu úradu, ktorý nemá povahu individuálneho správneho aktu, teda nie je ním rozhodnuté o právnych pomeroch účastníka konania, ale ide iba o organizačné opatrenie alebo administratívny úkon, napr. keď úrad pozve účastníka konania na ústne rokovanie atď.

6.2.2 Neprípustnosť rozkladu

Podanie rozkladu je vylúčené:

- v prípadoch ustanovených zákonom,
- pokiaľ sa účastník konania práva podať rozklad písomne alebo ústne do zápisnice vzdal.

Možnosť vzdať sa práva podať rozklad vyplýva z dispozičnej zásady, ktorá platí bezvýhradne pre začatie odvolacieho konania. Podanie rozkladu je subjektívnym právom účastníka konania a účastník konania sa môže realizácie tohto práva vzdať. Za právne účinné možno považovať iba také vzdanie sa práva podať rozklad, ku ktorému došlo až po oznámení rozhodnutia účastníkom konania. Ďalšou podmienkou právne účinného vzdania sa práva podať rozklad je, aby k nemu došlo na základe výslovného prejavu vôle oprávnenej osoby urobeného proti orgánu, ktorý konanie uskutočnil, a v ustanovenej forme, t. j. písomným podaním alebo ústne do zápisnice. Dôvody vzdania sa účastník konania nemusí uvádzať.

Ak sa účastník konania vzdal práva podať rozklad, nemôže už podať rozklad, aj keď lehota na jeho podanie ešte neuplynula.

Podľa správneho poriadku je rozklad ďalej vylúčený:

- proti rozhodnutiu vedúceho ústredného orgánu štátnej správy o rozklade (§ 61 ods. 2),
- proti rozhodnutiu o vylúčení zamestnanca správneho orgánu z konania (§ 12 ods. 2),
- proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku rozkladu (§ 55 ods. 3),
- ak ho podáva osoba, ktorá nie je účastníkom konania.

Súčasne podľa § 55 ods. 4 zákona podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým úrad:

a) vyhovel žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,

b) zastavil konanie podľa § 79 ods. 10 alebo prerušil konanie podľa § 39 ods. 1 alebo § 79 ods. 11,

c) zastavil konanie podľa § 55 ods. 3,

d) rozhodol v určovacom konaní podľa § 49.

Podľa § 55 ods. 5 zákona nie je prípustné podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia.

Podanie rozkladu vylučuje aj § 9 poplatkového zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Ustanovenie § 9 ods. 5 zákona o poplatku za udržiavanie platnosti vylučuje podanie rozkladu aj proti rozhodnutiu o vrátení udržiavacieho poplatku alebo preplatku.

6.2.3 Osoba oprávnená podať rozklad

Právo podať rozklad má iba účastník konania. Okruh účastníkov správneho konania vymedzuje správny poriadok v § 14 ods. 1. V zmysle tohto ustanovenia účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.

Podľa § 14 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva.

Legálna definícia účastníka konania v správnom poriadku je formulovaná relatívne široko, aby obsiahla čo najširší okruh subjektov, ktorých sa môže správne konanie dotknúť. Účastník konania je definovaný kombináciou troch všeobecných kritérií a jedného špeciálneho kritéria. Vo všetkých prípadoch je znakom účastníka konania hmotnoprávny pomer fyzickej osoby alebo právnickej osoby k veci, ktorá je predmetom konania. Správny poriadok síce vymedzuje, kto je účastníkom konania, no odpoveď na to, na koho sa táto definícia vzťahuje, dávajú predpisy hmotného práva. Až z týchto predpisov vyplýva okruh osôb, ktoré sú alebo ktoré sa môžu stať nositeľmi práv a povinností, o ktorých správny orgán rozhoduje. Správny poriadok priznáva postavenie účastníka každému, kto spĺňa procesné predpoklady, bez ohľadu na to, či v skutočnosti spĺňa aj materiálne predpoklady. Správny poriadok obsahuje všeobecné kritériá účastníka a špeciálne kritériá obsahujú osobitné predpisy, ktoré môžu upravovať pojem účastníka konania odchylne. Okruh subjektov, ktorým toto postavenie priznávajú, môže byť oproti správnemu poriadku formulovaný buď širšie alebo užšie. Postavenie účastníka konania môžu dokonca priznať aj tomu, na koho sa vymedzenie v § 14 ods. 1 správneho poriadku vôbec nevzťahuje. Tieto osobitné predpisy majú v aplikačnom procese prednosť pred všeobecnou úpravou obsiahnutou v správnom poriadku.

Za účastníka konania treba považovať aj toho, o koho právach alebo povinnostiach správny orgán už rozhodol, napr. osoby, ktoré sú oprávnené podať odvolanie, návrh na obnovu konania a pod.

6.2.3.1 Zastúpenie účastníka konania

Za účastníka konania môžu vystupovať aj iné osoby oprávnené podať rozklad, a to:

- zákonný zástupca účastníka konania, ktorý nemôže konať samostatne, v zmysle § 16 ods. 1 správneho poriadku,
- opatrovník ustanovený správnym orgánom podľa § 16 ods. 1 alebo 2 správneho poriadku,
- zástupca účastníka konania na základe plnej moci podľa § 17 správneho poriadku.

Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

V prípade, keď je účastník konania zastúpený na základe plnomocenstva, koná za účastníka jeho zástupca. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Ak však ide o úkony, ktoré môže vykonať iba sám účastník konania, je povinný na výzvu správneho orgánu dostaviť sa a splniť požadovaný úkon.

V prípade, že je rozklad podaný v zastúpení a plná moc nie je v konaní predložená, odvolací orgán vyzve účastníka konania na jej predloženie a poskytne mu na to primeranú lehotu. Súčasne upozorní účastníka na skutočnosť, že v prípade nepredloženia plnej moci v stanovenej lehote, prípadne, ak nepožiada účastník o predĺženie tejto lehoty a táto márne uplynie, bude konanie o rozklade zastavené, a to v zmysle § 79 ods. 9 zákona.

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom vrátane predkladania prekladov podľa štvrtej časti tohto zákona zastúpené advokátom alebo patentovým zástupcom (inštitút povinného zastúpenia). Povinné zastúpenie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, majú sídlo alebo podnik na území zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore; takíto účastníci konania sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky. Ustanovenie § 79 ods. 2 o povinnom zastúpení sa nevzťahuje na úkony predchádzajúce a spojené s určením dňa podania podľa § 35, spojené s platením poplatkov, spojené s preukázaním práva prednosti podľa § 36 zákona. Zástupca účastníka konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky. Účastník konania, ktorý vykonáva úkony podľa § 79 ods. 3, je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.

6.2.4 Lehota na podanie rozkladu

Lehota na podanie rozkladu je 30 dní od doručenia rozhodnutia. Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do dvoch mesiacov odo dňa podania rozkladu. Tieto lehoty sú lehoty zákonné, ktoré nie je možné predĺžiť. Na ich počítanie sa vzťahuje ustanovenie § 27 ods. 2 správneho poriadku.

Lehota na podanie rozkladu je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na úrade alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.

V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Rozhodnutie vydané v prvom stupni, proti ktorému rozklad smeruje, musí obsahovať poučenie o možnosti podať rozklad a o lehote na jeho podanie, v súlade s náležitosťami rozhodnutia požadovanými v § 47 ods. 4 správneho poriadku.

V prípade, ak účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa v súlade s ustanovením § 54 ods. 3 správneho poriadku, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

6.2.5 Podanie rozkladu

Správny poriadok neurčuje na podanie rozkladu žiadne dôvody, účastník konania môže napadnúť ako rozpor s právom, tak aj spôsob posúdenia veci.

Z podania rozkladu musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje. Pre posúdenie, či ide o rozklad, nie je dôležité jeho označenie, ale obsah. Každé podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva (§ 79 ods. 12). Vzhľadom na to, že v danej veci už prebehlo prvostupňové konanie, je žiaduce, aby účastník konania uviedol niektoré identifikačné znaky napadnutého rozhodnutia, a to spisové číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania.

Podanie rozkladu nie je spoplatnené správnym poplatkom.

Podanie rozkladu sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe a v štátnom jazyku. Podanie na úrad urobené telefaxom alebo v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona o e-Governmente je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente; ak sa dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada. Úrad na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Uvedené sa nevzťahuje na podanie urobené prostredníctvom uzavretých informačných systémov.

6.2.6 Začatie konania

Začatie konania o opravnom prostriedku sa riadi dispozičnou zásadou, t. j. iba rozklad podaný účastníkom konania je dôvodom na jeho začatie. Dátum začatia konania je ten, kedy bol rozklad doručený do podateľne úradu.

6.2.7 Účinky podania rozkladu

Včas podaný rozklad má odkladný (suspenzívny) účinok a prejavuje sa vo vzťahu k právoplatnosti napadnutého rozhodnutia a vo vzťahu k jeho vykonateľnosti. Riadne podaný rozklad bráni tomu, aby sa napadnuté rozhodnutie stalo právoplatným, a to až do času, kým nie je rozhodnuté o rozklade. Tento účinok nastane, ak sa splnia všetky podmienky riadneho opravného prostriedku, vždy a bezvýhradne. V prípade, ak účastník konania vezme svoj včas podaný a prípustný rozklad späť, odkladný účinok rozkladu zaniká. Rozhodnutie, proti ktorému smeroval rozklad, sa stáva právoplatným a aj vykonateľným, a to dňom, keď sa odvolanie vzalo právoplatne späť.

6.2.8 Späťvzatie rozkladu

Z dispozičnej zásady vyplýva, že účastník konania, ktorý podal rozklad, ho môže až do okamihu právoplatného rozhodnutia vo veci vziať späť. Pri späťvzatí rozkladu sa nevyžaduje zdôvodnenie.

V prípade späťvzatia rozkladu sa postupuje v súlade s § 79 ods. 10 zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia úrad konanie zastaví aj na návrh toho, kto podal návrh na jeho začatie; úrad tak nie je povinný urobiť, ak ide o konanie, ktoré môže úrad začať z úradnej moci. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.

6.2.9 Priebeh konania o rozklade

V priebehu celého konania o rozklade je nutné, hlavne v rámci administratívnych úkonov, postupovať bezodkladne tak, aby priebeh konania nebol zbytočne predlžovaný. Rýchlosť a hospodárnosť konania však nikdy nesmie byť na ujmu presnému a úplnému zisteniu skutkového stavu veci vyplývajúcemu z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

6.2.9.1 Zaevidovanie spisu do agendy odboru odvolacích konaní

Referent vstupov označí prijatý rozklad vrátane všetkých príloh dátumom prijatia a podacím číslom, pripojí obálku a zapíše do registra.

Následne odovzdá rozklad expertovi, ktorý má predmetný spis v agende. V prípade, že je predmetný spis v agende experta, ktorý vydal rozkladom napadnuté prvoinštančné rozhodnutie, príslušný expert posúdi, či je rozklad podaný včas a či je prípustný. Ak áno, posúdi, či dôvody uvedené v rozklade sú relevantné na vyhovenie rozkladu v rámci autoremedúry. V prípade, ak prvostupňový orgán nerozhodne o vyhovení rozkladu v rámci autoremedúry, vypracuje príslušný expert predkladaciu správu k rozkladu, v rámci ktorej uvedie stanovisko ku všetkým argumentom uvedeným v rozklade.

Ak spis nie je v agende odboru, ktorý vydal napadnuté prvostupňové rozhodnutie, referent vstupov zabezpečí predloženie tohto spisu danému odboru.

Celý spis spolu s predkladacou správou predloží príslušný odbor OOK najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bol rozklad podaný, pričom súčasne o tejto skutočnosti upovedomí účastníkov konania tak, ako to ustanovuje § 57 ods. 2 správneho poriadku.

Administratívny referent OOK pridelí rozkladu poradové číslo, zapíše údaje do internej databázy odboru a predloží spis riaditeľovi OOK. Ten skontroluje, či je obsahom spisu predkladacia správa, či bol účastník oboznámený o postúpení spisu odvolaciemu orgánu a či rozklad obsahuje všetky formálne náležitosti. V prípade, že spis nie je kompletný a neobsahuje uvedené položky, vráti spis odboru, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, na doplnenie. V prípade nezistenia uvedených nedostatkov alebo po vrátení spisu riaditeľ OOK pridelí spis príslušnému expertovi OOK.

6.2.9.2 Zastavenie konania o rozklade

Expert OOK preskúma, či bol rozklad podaný včas, či je prípustný a či bol podaný účastníkom konania alebo jeho právnym zástupcom. V prípade, ak je rozklad podaný oneskorene alebo je neprípustný, vypracuje rozhodnutie o zastavení konania v zmysle § 55 ods. 3.

Súčasne expert OOK preskúma, či rozklad obsahuje vecné odôvodnenie. Podávateľ rozkladu je v zmysle § 55 ods. 3 zákona povinný podať odôvodnenie rozkladu v lehote dvoch mesiacov odo dňa podania rozkladu. Následkom nepredloženia vecného odôvodnenia rozkladu v zákonom stanovenej lehote je zastavenie konania o rozklade podľa § 55 ods. 3 zákona.

Proti rozhodnutiu o zastavení konania o rozklade z dôvodov uvedených v ustanovení § 55 ods. 3 zákona nie je možné podať rozklad [§ 55 ods. 4 písm. c) zákona].

6.2.9.3 Výzva na vyjadrenie sa protistrany k rozkladu

V prípade sporových konaní je jedno vyhotovenie rozkladu zaslané ďalšiemu účastníkovi konania spolu s výzvou na vyjadrenie sa k obsahu rozkladu v primerane stanovenej lehote. Súčasne je účastník konania poučený o skutočnosti, že ak sa v stanovenej lehote nevyjadrí a ani nepožiada o jej predĺženie, bude rozhodnuté podľa obsahu spisu. Výzva na vyjadrenie sa ďalšiemu účastníkovi konania doručuje do vlastných rúk. Výzva na vyjadrenie je zaslaná na vedomie aj podávateľovi rozkladu.

6.2.9.4 Vypracovanie návrhu rozhodnutia

Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí:

a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z úradnej moci,

b) v prípade spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Účastníci konania sú povinní predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Je teda vylúčená možnosť alebo povinnosť úradu zisťovať relevantné skutočnosti z úradnej moci.

V súlade s uvedeným expert OOK vypracuje návrh rozhodnutia, v rámci ktorého sa argumentačne vysporiada s tvrdeniami podávateľa rozkladu, ako aj s tvrdeniami uvedenými vo vyjadrení o rozklade a zhodnotí všetky predložené dôkazné materiály, a to každý jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti. Návrh rozhodnutia musí obsahovať všetky náležitosti rozhodnutia v súlade s ustanovením § 47 správneho poriadku.

Rozhodnutie o rozklade má tieto časti:

Záhlavie

V záhlaví je uvedený nadpis ROZHODNUTIE a v začiatku úvodnej vety je uvedený subjekt, ktorý rozhoduje, a to predseda úradu. Ďalej je uvedené, v akej veci sa rozhoduje.

„Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom …….., proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. …….. z …… o …….., na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:“

V záhlaví musia byť presne označení účastníci konania, pri fyzických osobách musí byť uvedené ich meno, priezvisko, adresa, pri právnických osobách musí byť uvedený ich názov a sídlo, prípadne štát. Ak je účastník konania zastúpený, je potrebné taktiež uviesť údaje o zástupcovi.

Výrok

Výrok je najdôležitejšou časťou rozhodnutia, pretože obsahuje rozhodnutie vo veci uvedenej v záhlaví rozhodnutia. Výrok musí byť formulovaný presne, určito, stručne a musí úplne vyjadrovať vyriešenie veci, ktorá je predmetom konania. Z výroku musí byť jasné, čo bolo predmetom rozhodovania a na základe akého ustanovenia právneho predpisu úrad rozhodoval.

Príklady výroku:

„ podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s …… sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. ..... z .... sa potvrdzuje."

„ podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s …… sa rozhodnutie zn. ..... z ... zrušuje a vec sa vracia odboru …… na nové prerokovanie a rozhodnutie."

„ podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s ……. sa rozhodnutie zn. ..... z ... mení takto:"

Odôvodnenie

Ďalšou obsahovou náležitosťou rozhodnutia je jeho odôvodnenie. Odôvodnenie má presvedčiť účastníkov konania o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Je potrebné stručne zhrnúť obsah jednotlivých podaní vo veci a priebeh konania. Ak prvostupňový orgán pochybil, je potrebné uviesť, v čom pochybenie spočíva. Ak sa vec vracia na nové prerokovanie, je potrebné uviesť, čo má prvostupňový orgán nanovo posúdiť. V prípade zrušenia rozhodnutia a vrátenia veci na nové konanie a rozhodnutie je prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu. Tento právny názor musí byť v rozhodnutí o rozklade jednoznačne vyjadrený v odôvodnení.

V odôvodnení rozhodnutia musí odvolací orgán reagovať na dva okruhy problémov: skutkové okolnosti a právne posúdenie veci. Skutkovými okolnosťami sú najmä skutočnosti, ktoré boli nepochybne zistené a ich právny význam. Ďalej je potrebné uviesť, aké dôkazy boli vykonané a ako ich hodnotí odvolací orgán (akými úvahami sa odvolací orgán riadil pri hodnotení dôkazov), príp. prečo neboli vykonané navrhnuté dôkazy. Napokon je potrebné argumentačne sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré podávateľ rozkladu uviedol vo svojom podaní. Právne posúdenie veci znamená, že odvolací orgán subsumuje zistený skutkový stav pod príslušné ustanovenie hmotnoprávneho predpisu. Právne posúdenie veci musí obsahovať konkrétny právny predpis, z ktorého odvolací orgán vo výrokovej časti rozhodnutia vychádzal a z ktorého vyvodzuje svoje právne posúdenie. Nestačí len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiaduce, aby vyložil aj obsah právnej normy. Medzi právnym posúdením a skutkovými zisteniami musí byť logický vzťah. Osobitnú pozornosť je potrebné v odôvodnení venovať tým skutočnostiam, ku ktorým dospel odvolací orgán (prípadne prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí) na základe inštitútu voľnej úvahy.

Poučenie

Obligatórnou súčasťou rozhodnutia je poučenie o opravnom prostriedku. Z hľadiska svojej podstaty poučením o opravnom prostriedku je údaj o tom, či je rozhodnutie konečné alebo či sa proti nemu možno odvolať. Druhostupňové meritórne rozhodnutia úradu majú charakter konečných rozhodnutí a podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku sa nemožno proti nim odvolať. Súčasťou poučenia je aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Pripravený návrh rozhodnutia predloží expert OOK predsedovi odbornej komisie, ktorý posúdi jeho obsah. V prípade, že má k návrhu pripomienky, prerokuje ich s expertom OOK a so všetkými členmi komisie. Po prerokovaní daných pripomienok určí lehotu na doplnenie návrhu rozhodnutia, prípadne na jeho prepracovanie.

6.2.9.5 Rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie

V prípade, že predseda komisie nemá k návrhu závažné pripomienky, zvolá rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom osobitných/rozkladových komisií. Komisiu ustanovuje predseda úradu podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku a členovia komisie sú povinní riadne preštudovať predmetný spis a vypracovaný návrh rozhodnutia z hľadiska vecnej a formálnej správnosti a zúčastniť sa rokovania a hlasovania komisie.

6.2.9.6 Ústne pojednávanie osobitnej (rozkladovej) komisie

Ak si to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, predseda komisie nariadi na základe § 21 správneho poriadku ústne pojednávanie. V ostatných prípadoch sa uskutoční interné rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie bez účasti účastníkov konania tak, ako to upravuje platný Organizačný a rokovací poriadok osobitných/rozkladových komisií.

Ústne pojednávanie, ktoré je neverejné, pripravuje, zvoláva, riadi a končí predseda komisie. Zúčastniť sa ho môžu účastníci konania, prípadne ďalšie prizvané osoby (svedkovia, znalci, tlmočníci a pod.). Pri predvolaní účastníkov konania na ústne pojednávanie predseda komisie upozorní účastníkov konania na následky nedostavenia sa. Ústne pojednávanie môže byť odročené len z dôležitých dôvodov, čo musí byť účastníkom konania včas oznámené. Predseda komisie dbá, aby členovia komisie boli pred jej rokovaním riadne oboznámení s obsahom spisu.

Priebeh ústneho pojednávania:

- po začatí ústneho rokovania, ak sú na ňom prítomní účastníci konania, predseda komisie sa im predstaví a predstaví tiež členov komisie,
- predseda komisie zabezpečí zistenie totožnosti účastníkov konania a poučí ich o priebehu konania,
- predseda komisie alebo ním poverený člen komisie oboznámi účastníkov konania so stavom konania vo veci tak, ako ku dňu rokovania komisie vyplýva z obsahu spisu,
- po oboznámení účastníkov konania podľa predchádzajúceho bodu predseda komisie ich požiada o vyjadrenie,
- predseda komisie ako prvému udelí slovo navrhovateľovi konania; ak je na strane navrhovateľa viac subjektov, predseda komisie im umožní rozhodnúť o poradí, v akom sa budú vyjadrovať k rozkladu. Ak navrhovatelia toto právo nevyužijú, predseda komisie udeľuje slovo podľa vlastnej úvahy,
- o ústnom pojednávaní robí zapisovateľ komisie zápisnicu podľa § 22 správneho poriadku, v ktorej zaznamenáva priebeh rokovania vrátane vyjadrenia účastníkov konania, prizvaných osôb, otázok predsedu komisie a členov komisie a odpovede na ne,
- tú časť zápisnice o ústnom pojednávaní, v ktorej sú zaznamenané vyjadrenia účastníkov konania a prizvaných osôb a otázok predsedu komisie a členov komisie a odpovede na ne, podpisujú po jej prečítaní účastníci konania, prizvané osoby, predseda komisie a členovia komisie,
- nepodpísanie zápisnice účastníkom konania, prizvanou osobou, predsedom komisie alebo členom komisie, dôvody nepodpísania alebo prípadné námietky proti jej podpísaniu sa v nej zaznamenajú,
- zápisnica o ústnom pojednávaní tvorí samostatnú položku spisu.

Po podpísaní časti zápisnice predseda komisie ukončí časť ústneho pojednávania s účastníkmi konania a prizvanými osobami a oznámi, že rozhodnutie o rozklade im bude následne doručené.

V ďalšej časti prebehne interné rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie.

6.2.9.7 Predloženie spisu predsedovi úradu

Riaditeľ OOK skontroluje vecnú a formálnu správnosť navrhovaného rozhodnutia a predloží ho predsedovi úradu na posúdenie a podpis.

6.2.9.8 Uloženie právoplatného rozhodnutia do databázy úradu

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyznačí túto skutočnosť expert OOK na rozhodnutie založené v spise a následne administratívny referent OOK vloží rozhodnutie do databázy rozhodnutí úradu v IBM Notes.

6.2.9.9 Odovzdanie spisu

Po vyznačení právoplatnosti a zaevidovaní rozhodnutia spolu s príslušnými údajmi do databázy úradu, je spis odovzdaný odboru, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

7 Následné podania

7.1 Prijatie podania

Referent vstupov podania týkajúce sa predmetov priemyselno-právnej ochrany spracuje podľa spôsobu doručenia nasledovne:

7.1.1 V listinnej podobe:

- zaeviduje doručený záznam v JIS, ako spracovateľa doručeného záznamu zvolí zamestnanca, ktorému je podanie určené,
- tlačivo žiadosti označí čiarovým kódom, odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje dátum prijatia, evidenčné číslo záznamu, počet príloh, číslo spisu a meno zamestnanca, ktorý vybavuje žiadosť,
- v JIS vloží doručený záznam do príslušného spisu, ktorý je uvedený v žiadosti,
- naskenuje podanie do JIS,
- podanie postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu).

7.1.2 V elektronickej podobe:

7.1.2.1 Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS

JIS vytvorí nový doručený záznam, ktorý bol doručený do elektronickej schránky úradu na ÚPVS, a vloží do zásobníka práce referentovi vstupov. Referent vstupov v prijatom doručenom zázname určí zamestnanca, ktorému je podanie určené

- v JIS vloží doručený záznam do príslušného spisu, ktorý je uvedený v žiadosti,
- vytlačí jednu kópiu elektronického podania, ktorú označí pečiatkou „KÓPIA“ na elektronickom formulári a všetkých jeho prílohách,
- na vytlačené kópie uvedie overenie elektronických podpisov, ktoré žiadosť obsahuje spolu s osobou, ktorá podanie autorizovala,
- podanie postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu).

7.1.2.2 Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov

- zaeviduje doručený záznam v JIS, ako spracovateľa doručeného záznamu zvolí zamestnanca, ktorému je podanie určené,
- pripojí doručené elektronické dokumenty do obsahu doručeného záznamu,
- vytlačí jednu kópiu elektronického podania, ktorú označí pečiatkou „KÓPIA“ na elektronickom formulári a všetkých jeho prílohách,
- podanie postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu).

7.3 Postúpenie podania podľa umiestnenia

Po zaevidovaní do registra podanie postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu). Ak sa spis nachádza v špecializovanej registratúre, referent vstupov vyžiada spis od referenta registratúry, ktorý spis vyberie a následne referent vstupov spis postúpi aj s podaním na príslušný odbor expertovi, ktorý je zodpovedný za vybavenie konkrétneho podania.

8 Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri

8.1 Prevod/prechod

8.1.1 Kontrola podania

Majiteľ/prihlasovateľ patentu/prihlášky môže previesť patent/právo z prihlášky na inú právnickú alebo fyzickú osobu, pričom prevodom nadobúda tento subjekt všetky práva jeho pôvodného majiteľa. Zmluva o prevode musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

Zápis prechodu práva do registra sa uskutočňuje na základe rozhodnutia (napr. rozhodnutie o vysporiadaní dedičského konania), častejšie na základe dokladov o dobrovoľnom zrušení spoločnosti, ktorá sa rozhodla, že sa zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, prípadne rozdelí.

Žiadosť o zápis prevodu/prechodu patentu/práva z prihlášky podáva prevodca alebo nadobúdateľ.

Náležitosti žiadosti o zápis prechodu/prevodu práva ustanovuje § 19 vyhlášky.

Správny poplatok za podanie žiadosti o zápis do patentového registra sa hradí podľa poplatkového zákona.

Žiadosť o zápis podáva žiadateľ na tlačive úradu alebo elektronickom formulári, Žiadosť o zápis prevodu/prechodu patentu/práva z prihlášky, kde sa vyplnia požadované náležitosti. Za podanie sa považuje aj písomná žiadosť, ktorá obsahuje údaje podľa § 19 vyhlášky.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania - Všeobecná časť).

Náležitosti žiadosti - identifikačné údaje o patente/patentovej prihláške, bibliografické údaje majiteľa a nadobúdateľa, v prípade zastúpenia – bibliografické údaje zástupcu žiadateľa, podpísanie žiadosti žiadateľom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene ako aj prílohy žiadosti (napr. zmluva o prevode, výpis z obchodného registra, plná moc a pod.). Výpis z obchodného registra sa v zmysle zákona proti byrokracii nevyžaduje. Úrad si právoplatne overí údaje o právnickej osobe z centrálneho registra právnických osôb. Na overenie je potrebné uviesť IČO právnickej osoby.

8.1.2 Zápis prevodu/prechodu do registra

Po splnení podmienok pre zápis prevodu/prechodu sa uskutoční zápis predmetného prevodu/prechodu do registra podľa § 21/§ 22 zákona.

Prevod/prechod nadobúda právne účinky voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra

8.1.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise a zverejní informácie vo vestníku s výnimkou zmien pri nezverejnených prihláškach.

8.2 Odňatie patentu/práv z prihlášky a prepis

8.2.1 Kontrola podania

K prepisu patentu/práv z prihlášky dochádza na základe právoplatného súdneho rozhodnutia. Na základe návrhu oprávnenej osoby, ktorej podľa rozhodnutia súdu patrí právo na riešenie, alebo jeho právneho nástupcu za splnenia podmienok podľa § 48 ods. 1 písm. b) a c) zákona úrad zapíše ako majiteľa patentu osobu navrhovateľa.

Podrobnosti o náležitostiach návrhu na odňatie a prepis upravuje § 16 vyhlášky. Nevyhnutnou súčasťou návrhu je rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti.

Podanie návrhu na odňatie a prepis je spoplatnený podľa poplatkového zákona.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania - Všeobecná časť).

Po úhrade správneho poplatku referent zmien preskúma náležitosti žiadosti - identifikačné údaje o patente/patentovej prihláške, bibliografické údaje majiteľa/prihlasovateľa a navrhovateľa, v prípade zastúpenia – bibliografické údaje zástupcu navrhovateľa, podpísanie žiadosti žiadateľom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene, ako aj prílohy žiadosti (napr. rozhodnutie súdu, plná moc a pod.).

8.2.2 Zápis zmeny majiteľa/prihlasovateľa na základe návrhu na odňatie a prepis

Pozri kap. 8.2 Metodiky konania – Všeobecná časť.

8.2.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise a zverejní informácie o zmene vo vestníku. Nezverejňujú sa údaje týkajúce sa prihlášok v konaní.

8.3 Zmeny bibliografických údajov majiteľa/prihlasovateľa v registri

8.3.1 Kontrola podania

V priebehu konania o patentovej prihláške alebo počas platnosti patentu dochádza k častým zmenám identifikačných údajov prihlasovateľa alebo majiteľa. Zvyčajne ide o zmenu sídla/trvalého pobytu, obchodného mena.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania - Všeobecná časť).

Po doručení žiadosti referent zmien preskúma náležitosti žiadosti vyplývajúce z § 57 zákona - identifikačné údaje o patente/prihláške, bibliografické údaje majiteľa/prihlasovateľa, v prípade zastúpenia – bibliografické

údaje zástupcu, podpísanie žiadosti žiadateľom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene ako aj prílohy žiadosti (napr. výpis z obchodného registra, plná moc).

8.3.2 Zápis zmeny do registra

Pozri kap. 8.2 Metodika konania – Všeobecná časť.

8.3.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Po vyznačení zmenených údajov v registri úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise príslušnej zmeny a údaje zverejní vo vestníku s výnimkou zmien ulíc. V prípade nezverejnených prihlášok sa zmenené údaje neoznamujú vo vestníku.

8.4 Záložné právo/ukončenie záložného práva

8.4.1 Kontrola podania

Patent je možné dať do zálohu. O zápis záložného práva k patentu žiada záložný veriteľ alebo majiteľ.

Referent zmien preskúma náležitosti žiadosti, ktoré upravuje § 21 vyhlášky – bibliografické údaje majiteľa patentu ako aj záložného veriteľa, identifikačné údaje o patente/prihláške, podpis záložného veriteľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene a dátum zriadenia záložného práva.

K žiadosti sa prikladá rovnopis zmluvy o zriadení záložného práva alebo jej časti. Zmluvné záložné právo vzniká odo dňa zápisu do registra.

Na základe doloženia potvrdenia o zániku záväzku je záložný veriteľ alebo majiteľ oprávnený žiadať o ukončenie zápisu záložného práva v registri. V registri sa zaznamenáva dátum zániku záložného práva.

Podanie žiadosti o zápis záložného práva, ako aj jeho ukončenia je spoplatnené podľa poplatkového zákona.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania - Všeobecná časť).

8.4.2 Zápis záložného práva/ukončenia záložného práva do registra

Pozri kap. 8.2 Metodiky konania – Všeobecná časť.

8.4.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Po zápise záložného práva do registra/ukončenia úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise a zverejní informácie vo vestníku.

8.5 Licenčná zmluva/ukončenie licenčnej zmluvy

8.5.1 Kontrola podania

Licenčnou zmluvou sa poskytujú nadobúdateľovi práva na využívanie či používanie patentu. Žiadosť o zápis licencie do registra podáva úradu poskytovateľ alebo nadobúdateľ licencie.

K žiadosti sa prikladá rovnopis licenčnej zmluvy alebo jej časti alebo zaručenou konverziou vzniknutý dokument obsahujúci licenčnú zmluvu.

Náležitosti žiadosti o zápis licenčnej zmluvy sú uvedené v § 20 vyhlášky.

Licencia nadobúda účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Licenčná zmluva zaniká ukončením doby platnosti zmluvy, vypovedaním poskytovateľom alebo nadobúdateľom, vzájomnou dohodou a pod. Licenčná zmluva uzavretá na dobu určitú môže skončiť predčasne na základe dohody zmluvných strán.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania – Všeobecná časť).

Referent zmien po úhrade správneho poplatku skontroluje náležitosti žiadosti – údaje o majiteľovi a nadobúdateľovi licencie, licenčnú zmluvu, skutočnosť či licencia je výlučná alebo nevýlučná, ďalšie údaje (plná moc, teritoriálne obmedzenie a pod.)

8.5.2 Zápis licenčnej zmluvy/ukončenia licenčnej zmluvy do registra

Pozri kap. 8.2 Metodiky konania – Všeobecná časť.

8.5.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Informácia o zápise licenčnej zmluvy do registra/ukončenia je zverejnená vo vestníku. Žiadateľovi je zaslané oznámenie o zápise /oznámenie o ukončení zápisu licenčnej zmluvy.

8.6 Ponuka licencie

8.6.1 Kontrola podania

Ponuka licencie je písomné vyhlásenie majiteľa/prihlasovateľa, ktorá sa podáva na úrade, že komukoľvek poskytne právo na využívanie vynálezu za primeranú úhradu. Vyhlásenie o ponuke licencie nemožno podať, ak je v registri zapísaná výlučná licencia. Ponuka licencie môže byť vzatá späť, kým nie je poskytovateľovi doručené písomné oznámenie o prijatí.. Náležitosti žiadosti bližšie špecifikuje § 14 vyhlášky.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania – Všeobecná časť).

8.6.2 Zápis ponuky licencie do registra

Po doručení žiadosti referent zmien overí údaje o majiteľovi, bezodkladne vyznačí ponuku licencie do registra.

8.6.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise ponuky licencie, ktoré obsahuje údaj o čísle vestníka, v ktorom bude predmetná ponuka zverejnená. Ponuka licencie sa zverejní vo vestníku.

8.7 Ďalší pôvodca

8.7.1 Kontrola podania

Pôvodca je ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou.

Doklady, ktoré sa prikladajú k žiadosti o zápis ďalšieho pôvodcu sú súhlas prihlasovateľa/majiteľa s pripísaním, ako aj prehlásenie pôvodcov.

Podanie žiadosti o zápis podlieha zaplateniu správneho poplatku.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania – Všeobecná časť).

8.7.2 Zápis ďalšieho pôvodcu do registra

Po zaplatení správneho poplatku (za každého pripísaného pôvodcu) referent zmien preskúma náležitosti žiadosti a zapíše zmenu do registra.

8.7.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Informácia o pripísaní pôvodcu do registra je zverejnená vo vestníku. Žiadateľovi je zaslané oznámenie o zápise.

8.8 Zastupovanie/ukončenie zastupovania

8.8.1 Kontrola podania

Podmienky zastupovania účastníkov pred úradom (*pozri* kap. 2 Metodiky konania – Všeobecná časť).

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania – Všeobecná časť).

8.8.2 Zápis zástupcu do registra/ukončenia zastupovania do registra

Na základe žiadosti úrad vyznačí zápis zástupcu v registri.

Zrušenie zápisu zástupcu v registri vyznačí referent zmien na základe žiadosti splnomocnenca alebo splnomocniteľa.

8.8.3 Oznámenie zápisu; oznámenie ukončenia

Po zápise zástupcu do registra/ukončenia úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise. Zmena zástupcu nie je publikovaná vo vestníku.

8.9 Súdny spor

8.9.1 Kontrola podania

Na základe žiadosti účastníka súdneho konania, ktorého predmetom je právo chránené patentovým zákonom, úrad zapíše do registra skutočnosť, že prebieha súdne konanie, ako aj predmet konania. Účinnosť zápisu je odo dňa doručenia žiadosti na úrad.

Podanie žiadosti o zápis je spoplatnený podľa poplatkového zákona. Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania – Všeobecná časť).

8.9.2 Zápis súdneho sporu do registra

Ak sú splnené zákonné podmienky na zápis súdneho sporu do registra – žiadosť, správny poplatok, súdom potvrdený rovnopis podania na súd, úrad bezodkladne vyznačí danú skutočnosť v registri.

8.9.3 Oznámenie zápisu

Žiadateľovi je zaslané oznámenie o zápise do registra, ktoré obsahuje podľa § 31 ods. 2 patentového zákona informáciu, že sa prerušuje plynutie lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.

Zápis súdneho sporu do registra nie je publikovaný vo vestníku.

9 Určovacie konanie v patentoch

Porušenie práv vyplývajúcich z patentu v prvom rade predpokladá, aby predmet údajne porušujúci práva z patentu patril do rozsahu ochrany tohto patentu. Výnimku tvoria prípady stanovené v § 17 zákona. V ostatných prípadoch musí rozhodnutiu súdu o porušovaní práv z patentu predchádzať posúdenie uvedenej predbežnej otázky.

Podľa platnej právnej úpravy si môže súd túto predbežnú otázku zodpovedať sám. Existuje možnosť, aby o tejto otázke v správnom konaní rozhodol úrad v tzv. určovacom konaní. Súd tiež môže požiadať úrad o odborné vyjadrenie k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany vyplývajúcej z konkrétneho patentu (§ 33 ods. 5 zákona). Rozhodnutím o určení a odborným vyjadrením úradu nie je súd viazaný.

Z uvedeného je zrejmé, že účelom určovacieho konania pred úradom je interpretácia rozsahu ochrany konkrétneho patentu vo vzťahu ku konkrétnemu predmetu, ktorý údajne porušuje práva z patentu. Výsledkom je správne rozhodnutie, že konkrétny predmet patrí alebo nepatrí do rozsahu určitého patentu.

9.1 Výklad rozsahu ochrany

Podľa § 13 ods. 1 zákona je rozsah ochrany vyplývajúci z patentu určený obsahom patentových nárokov. Na výklad patentových nárokov sa použije aj opis a výkresy.

Pri určovaní rozsahu ochrany vyplývajúceho z konkrétneho patentu sa v prvom rade vychádza zo znenia patentových nárokov, ale za predpokladu primeranej právnej istoty tretích osôb možno pristúpiť aj k výkladu extenzívnemu, ktorý ide za rámec daný doslovným znením patentových nárokov, najmä tak pomocou teórie tzv. technických ekvivalentov. Opis a výkresy potom možno použiť na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy na interpretáciu patentových nárokov nielen v prípade ich nejasnosti, ale kedykoľvek, keď je to vhodné.

9.1.1 Druhy patentových nárokov z hľadiska ich vplyvu na rozsah ochrany

Patentové nároky sa v zásade delia na nezávislé a závislé. Nezávislý patentový nárok by mal obsahovať všetky podstatné znaky, ktoré sú na dosiahnutie cieľa vynálezu nevyhnutné. Závislý nárok, predstavujúci spravidla určité rozvinutie myšlienky uvedenej v nároku, na ktorý odkazuje, tak vďaka tomuto priamemu alebo nepriamemu odkazu na nezávislý nárok zahrnuje okrem znakov nezávislého nároku ďalej znaky, ktorými sa uvedená myšlienka nezávislého nároku rozvíja.

Pokiaľ sú patentové nároky formulované podľa uvedených zásad, potom nezávislý patentový nárok vždy zahŕňa menej znakov ako nárok na ňom závislý. Preto patentové nároky predstavujú vo svojej podstate definíciu určitého pojmu (predmetu, pre ktorý sa požaduje ochrana), platí aj tu zásada formálnej logiky, t. j. čím väčší počet znakov definícia pojmu obsahuje, tým menší je definovaný rozsah takéhoto pojmu (rozsah ochrany) a naopak.

Z uvedeného vyplýva, že maximálny rozsah ochrany zaisťujú práve nezávislé patentové nároky, a preto majú pre výklad rozsahu ochrany vyplývajúcej z patentu rozhodujúci význam. Do závislého patentového nároku by tak mal určovaný konkrétny predmet (ďalej len „predmet určenia“) patriť len za predpokladu, že patrí do príslušného nároku nezávislého, na ktorý priamo či nepriamo odkazuje. To platí len za už uvedeného predpokladu správnej formulácie a zostavenia patentových nárokov. Pokiaľ sa tak pri výklade rozsahu ochrany

zistí, že určitý nárok síce formálne odkazuje na nárok nezávislý, ale v skutočnosti predstavuje voči nemu alternatívne riešenie, potom je taký nárok nutné interpretovať ako nárok nezávislý.

V určitých oblastiach techniky, najmä tak pri zmesiach a látkach získaných chemicko-fyzikálnymi premenami, má význam delenie nárokov na typ otvorený alebo uzatvorený. Zatiaľ čo väčšina vynálezov je formulovaná v nárokoch otvoreného typu, t. j. predmet určenia môže okrem znakov uvedených v nezávislom patentovom nároku zahrňovať aj ďalšie znaky bez toho, aby to znamenalo únik z ochrany. V uvedených oblastiach sa možno stretnúť aj s nárokmi uzavretého typu, zaisťujúceho ochranu len tým predmetom, ktoré vykazujú len kombináciu znakov v tomto nároku uvedených.

Formálne by sa nezávislý patentový nárok otvoreného typu mal poznať tak, že jeho významková časť je uvedená slovami „zahŕňa“ alebo „obsahuje“, zatiaľ čo pri uzatvorenom type slovami „pozostáva z“ alebo „je tvorený z“. Toto formálne rozlíšenie, ktoré vzniklo historicky, však nie je vždy v praxi dôsledne dodržiavané, a preto nemožno ani vylúčiť, že formálne „uzatvorený typ nároku“ sa pri konfrontácii s opisom, najmä však príkladmi uskutočnenia vynálezu, ukáže byť nárokom otvoreným a sám osebe musí byť aj interpretovaný.

Rozsah každého z nárokov je v zásade daný jeho obsahom, t. j. kombináciou všetkých v ňom uvedených znakov bez ohľadu na to, či sú uvedené v časti úvodnej či významkovej, pričom sa vychádza z toho, že všetky tieto znaky sú znakmi podstatnými. Pri interpretácii rozsahu ochrany nezávislého patentového nároku, určujúceho maximálny rozsah ochrany, však môže byť zistené, že to tak nie je, t. j. že niektorý z v tomto nároku uvedených znakov nie je v skutočnosti na dosiahnutie cieľa vynálezu nevyhnutný, resp. že v úvodnej časti nároku uvedený účel, či oblasť použitia vynálezu sú na prvý pohľad neodôvodnene úzke. Aj tieto skutočnosti, pokiaľ sú v určovacom konaní preukázané, môžu mať podstatný vplyv na jeho výsledok.

9.1.2 Doslovný, extenzívny a reštriktívny výklad rozsahu ochrany

Výklad rozsahu ochrany určitého patentu sa nevykonáva samoúčelne, ale vždy v spojitosti s určitým predmetom určenia. Pritom sa najskôr aplikuje výklad doslovný. Inými slovami sa overuje, či predmet určenia vykazuje všetky znaky, uvedené v aspoň jednom z nezávislých patentových nárokov príslušného patentu. Jednotlivým znakom, t. j. pojmom použitých v patentovom nároku, sa pritom prikladá taký význam či funkcia, akú by týmto znakom prikladal v čase podania príslušnej prihlášky odborník v danej oblasti. V prípade nejasností sa tak v prvom rade prihliadne na opis, resp. výkresy.

Ak sú v predmete určenia zistené všetky znaky nezávislého patentového nároku, tak tento predmet patrí do rozsahu ochrany príslušného patentu.

V prípade, že niektorý zo znakov nezávislého nároku zistený nie je, tak je potrebné ďalej overiť, či v danom prípade nemožno aplikovať výklad extenzívny, a to buď na základe tzv. teórie ekvivalentov, alebo zistenia, že v predmete určenia absentujúci znak nie je znakom podstatným.

Teóriu tzv. technických ekvivalentov možno použiť na extenzívny výklad rozsahu ochrany vtedy, ak niektorý zo znakov nezávislého patentového nároku nie je pri doslovnom výklade síce prítomný, ale je v predmete určenia nahradený znakom (prvkom), ktorý možno považovať za jeho technický ekvivalent. Za technický ekvivalent pritom možno považovať akýkoľvek prvok (prostriedok), ktorý v kombinácii znakov uvažovaného nezávislého patentového nároku plní v zásade rovnakú funkciu. Táto funkcia a samozrejme aj prostriedok sám osebe musia byť odborníkom v danej oblasti techniky v čase posudzovania známe. Zvláštnu pozornosť v prípadnom použití extenzívneho výkladu pomocou technických ekvivalentov je potrebné venovať najmä v prípadoch, keď nahradením jedného prvku chránenej kombinácie iným prvkom, vykonávajúcim okrem iného rovnakú funkciu, dochádza k takej interakcii s ostatnými prvkami tejto kombinácie, ktorá nebola zo stavu techniky známa a môže tak predstavovať samostatný patentovateľný vynález. Tu je nutné detailne posúdiť, či aj nová kombinácia (s nahradeným prvkom) celkom využíva prínos, ktorý do stavu techniky priniesla kombinácia pôvodná, a či teda ide v podstate stále o rovnaký vynález. Nová kombinácia znakov (s technickým ekvivalentom) sa tiež nesmie dostať vďaka tomuto ekvivalentu natoľko blízko ku stavu techniky, ktorý bol relevantný pre patentovateľnosť príslušného nezávislého patentového nároku, aby túto patentovateľnosť svojou prítomnosťou spochybnil. Použitie teórie ekvivalentov je spravidla vylúčené v prípadoch, keď by mal byť nahradený technickým ekvivalentom znak nezávislého patentového nároku, ktorý ako jediný odlišuje kombináciu znakov tohto nároku od stavu techniky.

V prípadoch, keď niektorý zo znakov nezávislého patentového nároku nie je v predmete určenia zistený a pritom nie je ani ničím nahradený, tak musí majiteľ patentu pre prípadný extenzívny výklad rozsahu ochrany preukázať, že ide o znak, ktorý nie je na dosiahnutie cieľa vynálezu podstatný. Inými slovami, že cieľ vynálezu sa dosiahne pomocou len zostávajúcich znakov príslušného nezávislého patentového nároku. Na zaistenie primeranej právnej istoty tretích osôb však musí byť táto okolnosť v týchto prípadoch pre odborníka v danom odbore zrejmá zo samotného zoznámenia sa s patentovým spisom, bez akýchkoľvek dodatočných preskúmavaní. V patentovom spise, ani v konaní o udelení patentu pritom nesmie byť tento znak uvádzaný v súvislosti s účinkami vynálezu ako podstatný. Musí byť taktiež zrejmé, že kombinácia znakov uvažovaného nezávislého patentového nároku by bola v čase podania príslušnej prihlášky aj bez tohto znaku patentovateľná, a že prihlasovateľ počas udeľovacieho konania práve prítomnosťou tohto znaku neargumentoval v prospech patentovateľnosti kombinácie ako celku.

Podobne sa postupuje aj v prípadoch, keď je v úvodnej časti nezávislého nároku uvedený príliš úzko účel alebo oblasť použitia vynálezu, aj keď odborníkovi v danej oblasti je celkom zrejmé širšie uplatnenie chráneného vynálezu.

Vyskytujú sa však aj opačné prípady, keď nezávislý nárok pri doslovnom výklade sa vzťahuje svojím rozsahom aj na predmety, ktoré z rôznych dôvodov nie sú buď patentovateľné (napr. patria medzi výluky z patentovateľnosti), alebo dokonca nemajú s myšlienkou, na ktorej je chránený vynález založený, nič spoločné. Je tomu tak najmä v prípadoch, keď je nezávislý patentový nárok sformulovaný príliš široko, neprimerane vlastnej podstate vynálezu. V takom prípade je potrebné pristúpiť k reštriktívnemu výkladu rozsahu ochrany. V týchto prípadoch však spravidla údajný porušovateľ reaguje tým, že podá návrh na čiastočné alebo úplné zrušenie patentu, a otázka príp. reštriktívneho výkladu sa tak stane bezpredmetnou.

9.2 Žiadosť o určenie

Žiadosť o určenie môže podľa § 49 zákona podať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Žiadosť možno podať kedykoľvek po udelení patentu.

9.2.1 Náležitosti žiadosti

Žiadosť o určenie musí obsahovať náležitosti v súlade so zákonom a vyhláškou.

Žiadosť o určenie sa podáva v počte vyhotovení podľa účastníkov konania v súlade s vyhláškou.

Podanie žiadosti o určenie podlieha správnemu poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch. Správny poplatok je splatný spolu s podaním žiadosti.

Žiadosť musí obsahovať:

<u>v súlade s vyhláškou:</u>

a) číslo patentu,

b) údaje umožňujúce identifikáciu žiadateľa alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený (§ 79 ods. 2 zákona) – zastupovanie (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 2),

c) samostatný opis predmetu určenia,

v ktorom sú uvedené technické znaky predmetu určenia tak, aby ich bolo možné porovnať so znakmi uvedenými v konkrétnom patente, ktorého sa žiadosť o určenie týka.

<u>v súlade so zákonom:</u>

d) jasný a úplný opis predmetu určenia

e) podpis navrhovateľa alebo jeho zástupcu (§ 79 ods. 12 zákona).

9.3 Konanie o žiadosti

Konanie o žiadosti o určenie je začaté dňom podania na úrade. Spis spolu so žiadosťou je odovzdaný na OSK a pridelený expertovi OSK. Ak opis predmetu určenia alebo žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, alebo nebol zaplatený správny poplatok za podanie žiadosti, úrad vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania v stanovenej spravidla dvojmesačnej lehote. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nedostatky podania neodstráni konanie o žiadosti sa zastaví (§ 49 ods. 4, resp. § 9 zákona o správnych poplatkoch).

Ak žiadateľ nepreukázal zastupovanie (nepredložil plnomocenstvo), alebo neoznámil adresu na doručovanie na území SR, úrad vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania v stanovenej spravidla dvojmesačnej lehote. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nepreukáže zastupovanie alebo neoznámi adresu na doručovanie v SR, konanie o žiadosti sa zastaví (§ 79 ods. 9).

Účastníkom konania je len žiadateľ (§ 49 ods. 2 zákona).

Ak boli odstránené nedostatky podania, expert OSK pripraví návrh rozhodnutia o žiadosti.

V prípade, ak sa začalo konanie o návrhu na zrušenie patentu alebo konanie o zrušení patentu z úradnej moci alebo úradu bola doručená žiadosť súdu o odborné vyjadrenie (§ 33 ods. 5), ak je žiadateľ stranou súdneho sporu, tak sa určovacie konanie preruší. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení patentu úrad určovacie konanie zastaví (§ 49 ods. 3 zákona).Výnimku tvoria prípady, keď je z návrhu na zrušenie zrejmé, že nebude úspešný, a že jeho jediným účelom je oddialenie rozhodnutia o určení. V takých prípadoch možno pokračovať v určovacom konaní a paralelne i v konaní o výmaze.

9.3.1 Spolupráca s patentovým odborom

Na spoluprácu pri príprave návrhu rozhodnutia môže byť ako technický člen určený expert PO, ak je to potrebné na rozhodnutie vo veci. Počas spracovávania návrhu rozhodnutia môžu prebiehať aj neformálne konzultácie medzi expertmi PO a expertom OSK ktorý pripravuje rozhodnutie.

9.3.2 Rokovanie komisie

Komisia prerokováva a pripravuje návrh rozhodnutia pre podpredsedu úradu. Podmienky na menovanie komisie a rokovanie komisie sú upravené podrobne v organizačnom a rokovacom poriadku komisie pre prvostupňové konania. Ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, predseda komisie nariadi ústne pojednávanie. V ostatných prípadoch sa uskutoční interné rokovanie odbornej komisie bez účasti účastníkov konania.

Účelom ústneho pojednávania je vyjasnenie predchádzajúcich písomných podaní účastníkov konania a objasnenie skutočností potrebných na rozhodnutie vo veci. Pozvánku na ústne pojednávanie je potrebné doručiť pozvaným účastníkom v dostatočnom časovom predstihu (najmenej tri týždne pred stanoveným dátumom). Účastníci sú v pozvánke upozornení na skutočnosť, že neúčasť na pojednávaní nebude na prekážku rozhodnutia vo veci.

9.3.3 Rozhodnutie o žiadosti

Výsledkom určovacieho konania je buď:

a) rozhodnutie, že predmet určenia patrí do rozsahu príslušného patentu. Ak má patent viac ako jeden patentový nárok, v rozhodnutí treba špecifikovať, do ktorých patentových nárokov predmet určenia patrí,

b) rozhodnutie, že predmet určenia nepatrí do rozsahu príslušného patentu.

Rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené a musí sa opierať o dôkazy predložené účastníkom konania. Voči rozhodnutiu nie je možné podať rozklad (§ 55 ods. 4 písm. d) zákona), ale je možné ho preskúmať správnym súdom.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia expert OSK vyznačí jeho právoplatnosť (Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 4) a postúpi spis na umiestnenie do špecializovanej registratúry.

9.4 Žiadosť súdu o odborné vyjadrenie k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany

V prípade žiadosti súdu o odborné vyjadrenie k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany vyplývajúcim z konkrétneho patentu (§ 33 ods. 5 zákona), úrad preskúma a porovná predmet žiadosti podľa priloženého opisu (a obrázkov) s rozsahom ochrany predmetného patentu, pričom postupuje obdobne a primerane okolnostiam ako počas určovacieho konania v patentoch (kapitola 9 a nasledujúce).

Výsledkom odborného vyjadrenia je buď:

a) zistenie, že predmet žiadosti patrí do rozsahu príslušného patentu. Ak má patent viac ako jeden patentový nárok, vo vyjadrení treba špecifikovať, do ktorých patentových nárokov predmet určenia patrí,
b) zistenie, že predmet žiadosti nepatrí do rozsahu príslušného patentu.